

CONTREFAÇON ET IMITATION FRAUDULEUSE DES MARQUES DE FABRIQUE

THÈSE

SOUTENUE

DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE LYON
POUR LE DOCTORAT EN DROIT

PAR

Jean BERNASCON

Avocat à la Cour d'Appel de Lyon.



LYON

BOSC Frères M. & L. RIOU

IMPRIMEURS-ÉDITEURS

42, Quai Gailleton, 42

—
1941

BERNASCON (Jean)

Contrefaçon et imitation frauduleuse des marques de fabrique.

Lyon, Bosc Fr. & L. Riou, 1941.
In-8, 272 p.

(Thèse Droit. Lyon).

BERNASCON (Jean)

Contrefaçon et imitation frauduleuse des marques de fabrique.

Lyon, Bosc Fr. & L. Riou, 1941.
In-8, 272 p.

(Thèse Droit. Lyon).

BERNASCON (Jean)

Contrefaçon et imitation frauduleuse des marques de fabrique.

Lyon, Bosc Fr. & L. Riou, 1941.
In-8, 272 p.

(Thèse Droit. Lyon).

BERNASCON (Jean)

Contrefaçon et imitation frauduleuse des marques de fabrique.

Lyon, Bosc Fr. & L. Riou, 1941.
In-8, 272 p.

(Thèse Droit. Lyon).

UNIVERSITÉ DE LYON - FACULTÉ DE DROIT

CONTREFAÇON ET IMITATION FRAUDULEUSE DES MARQUES DE FABRIQUE

THÈSE

SOUTENUE

DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE LYON
POUR LE DOCTORAT EN DROIT

PAR

Jean BERNASCON

Avocat à la Cour d'Appel de Lyon



LYON

BOSC Frères M. & L. RIOU

IMPRIMEURS-ÉDITEURS

42, Quai Gailleton, 42

—
1941



Digitized by the Internet Archive
in 2026

CONTREFAÇON ET IMITATION FRAUDULEUSE DES MARQUES DE FABRIQUE

THÈSE

SOUTENUE

DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE LYON
POUR LE DOCTORAT EN DROIT

PAR

Jean BERNASCON

Avocat à la Cour d'Appel de Lyon



LYON

BOÏC Frères M. & L. RIOU

IMPRIMEURS-ÉDITEURS

42, Quai Gailleton, 42

—
1941

UNIVERSITE DE LYON - FACULTÉ DE DROIT

Doyen honoraire

M. JOSSERAND, O. ✱, $\S$ I., Conseiller honoraire à la Cour de Cassation.

Professeurs honoraire

MM. APPLETON (Jean), O. ✱, $\S$ I.
JOSSEAND, O. ✱, $\S$ I.
LAMEIRE, ✱, $\S$ I.
PIC (Paul), O. ✱, $\S$ I.
LAMBERT (Edouard), O. ✱, $\S$ I.
ANTONELLI (Etienne), ✱, $\S$ I.
PERROUX (François), $\S$ A.
BROUILHET (Charles), ✱.
LÉVY (Emmanuel), O. ✱, $\S$ I.

Doyen

M. GARRAUD (Pierre), ✱, $\S$ I.

Assesseur

M. ROUBIER, $\S$ I.



Professeurs

MM. GONNARD, ✱, $\S$ I., Professeur d'*Economie politique*.
PERROUD, ✱, $\S$ I., Professeur de *Procédure civile*.
COHENDY (Georges), ✱, $\S$ I., Professeur de *Droit commercial général*.
GARRAUD (Pierre), ✱, $\S$ I., Professeur de *Droit criminel*.
ROUBIER, $\S$ I., Professeur de *Droit civil*.
FALLETTI, $\S$ A., Professeur de *Histoire du Droit public et du Droit privé de Doctorat*.
LAMBERT (Jacques), $\S$ A., Professeur de *Droit comparé*.
NICOLAS, ✱, $\S$ I., Professeur de *Droit administratif*.
PHILIP, $\S$ A., Professeur de *Histoire des Doctrines économiques*.
AULAGNON, ✱, $\S$ I., Professeur de *Droit civil*.
DE MENTHON, Professeur de *Economie Politique*.
M^{me} BASTID, Professeur de *Science financière et Législation française des Finances*.
MM. RICHARDOT, Professeur de *Histoire du Droit*.
BRUN, Professeur de *Droit Civil*.
TRÉVOUX, Professeur de *Législation Industrielle et rurale*.

Professeur sans chaire

M. BASTID.

Agrégé

M. PELLOUX, chargé du cours d'*Etude des Institutions internationales d'organisation de la paix*.

Chargés de cours

MM. CONDOMINE, $\S$ I., *Droit civil et Droit pénal (Capacité)*.
GOETZ, *Economie Politique*.

MEMBRES DU JURY

M. ROUBIER, Professeur à la Faculté de Droit, *président*.
M. COHENDY, Professeur à la Faculté de Droit
M. CONDOMINE, Chargé de cours à la Faculté de Droit } *assesseurs*.

La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

CONTREFAÇON ET IMITATION FRAUDULEUSE DES MARQUES DE FABRIQUE

INTRODUCTION

C'est la marque de fabrique ou de commerce qui a pour rôle de révéler au public l'origine des produits et les rattacher ainsi à la personnalité du fabricant.

Comme a pu le dire le rapporteur de la loi de 1857, la marque est le signe de la personnalité du fabricant, du commerçant, imprimé à leurs produits (1).

Dans notre droit, c'est la loi du 23 juin 1857 qui réglemente la matière des marques de fabrique.

L'exposé des motifs de cette loi n'a pas manqué d'indiquer très justement quel sera le rôle de la marque qui pourra être apposée sur les produits livrés au public.

A l'égard du fabricant les intérêts attachés à l'usage d'une marque sont nombreux.

« Il est clair dit l'exposé des motifs que le fabricant, qui
« par la supériorité de ses produits, par l'habileté et la
« sincérité de sa fabrication, s'est acquis une renommée
« méritée, a un grand intérêt à revêtir de sa marque les
« objets qui sortent de sa fabrique puisque cette marque,
« qui les signale à la préférence du public, en facilite et en
« assure le débit. Il est clair encore que celui qui voit sa
« marque recherchée, préférée par le public, trouve dans
« son intérêt même, de fortes raisons pour faire d'incen-
« sants efforts d'intelligence et de loyauté afin de lui con-
« server la préférence dont elle est l'objet. Il est clair enfin,
« que l'exemple des marques honorées, recherchées dans

(1) « Le projet s'occupe uniquement de la marque que le fabricant
« ou le commerçant appose sur les objets de sa fabrication ou de son
« commerce pour en constater l'origine, pour leur imprimer, autant que
« possible, aux yeux du public, le caractère de sa personnalité. »

« le commerce, et devenant pour ceux qui les possèdent une
« source de fortune, est pour les autres industriels une
« puissante incitation à marcher dans la même voie. »

— Par voie de conséquence la marque sera utile au consommateur.

« Et maintenant, ajoute l'exposé des motifs, ce qui aura
« été fait directement au profit et dans l'intérêt du fabricant profitera largement, par une conséquence nécessaire, au public lui-même. En effet... le public n'aura-t-il pas
« un moyen très simple d'éviter les tromperies dont il est
« trop souvent victime, en exigeant des intermédiaires auxquels il s'adresse, la marque qu'il sait devoir inspirer
« confiance et présenter des garanties ? »

La marque servira donc à indiquer la provenance, l'origine du produit livré au public et ainsi elle sera utile au fabricant puisqu'elle servira à rallier la clientèle et elle sera une garantie pour le consommateur qui reconnaîtra facilement le produit même qu'il veut se procurer.

Il est cependant évident que ces intérêts n'existeront véritablement que si la marque est protégée contre les usurpations, c'est-à-dire si le consommateur est certain que le produit d'un fabricant quelconque n'est pas vendu sous la même marque que celle utilisée par le fabricant qui a sa confiance. De même il faut que le fabricant ou le commerçant qui a su acquérir une clientèle fidèle à sa marque ne voie pas cette clientèle acheter d'autres produits que les siens parce qu'elle sera trompée par la marque d'un concurrent malhonnête.

« Mais à quelle condition l'industrie trouvera-t-elle réellement dans la marque les avantages qui viennent d'être signalés ? » demande l'exposé des motifs. « A la condition que la marque sera réellement et efficacement protégée par la loi; que le fabricant trouvera une sécurité entière dans l'emploi qu'il pourra faire de sa marque; qu'enfin, qu'il recevra de la loi des garanties suffisantes et faciles à réclamer contre le contrefacteur. »

On doit ajouter que la loi de 1857 n'envisage que la protection des marques ayant fait l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de Commerce du domicile de leur titulaire.

Ce dépôt, est-il besoin de le rappeler, n'est nullement

obligatoire, mais cependant il entraîne des conséquences intéressantes pour celui qui l'a effectué.

Il n'est certes pas attributif de propriété, il ne crée pas la propriété sur la marque qui découlera du premier usage, mais il fait tout au moins présumer de la propriété de la marque. Ce sera à celui qui attaquera la validité de la marque à prouver que la propriété n'en appartient pas au déposant. Au contraire, le titulaire d'une marque non déposée doit prouver qu'il en a la priorité d'usage et qu'il n'y avait pas de marque antérieure semblable.

Telle est la première conséquence du dépôt.

Une seconde conséquence est que les tiers seront présumés de mauvaise foi et qu'ils pourront être poursuivis devant le Tribunal Correctionnel pour usurpation de la marque.

1° BUT DE NOTRE ETUDE.

Nous ne voulons porter notre attention que sur l'étude de la protection qui peut être donnée au titulaire d'une marque déposée. Le titulaire d'une marque peut en effet agir contre l'usurpateur de différentes manières suivant qu'il a ou non effectué le dépôt de sa marque.

Si la marque n'est pas déposée son titulaire pourra seulement agir contre l'usurpateur suivant le droit commun, c'est-à-dire en invoquant l'article 1382 du Code Civil : il lui sera nécessaire de démontrer le dommage qu'il subit par la faute de l'usurpateur.

Si au contraire, le titulaire de la marque en a effectué le dépôt au Greffe du Tribunal de commerce, il bénéficiera d'une protection particulière prévue par les articles 7 et 8 de la loi de 1857 : L'usurpation de la marque déposée, par un tiers sera constitutive d'un délit et le déposant n'aura pas à rapporter la preuve qu'il subit un préjudice, il lui suffira de dire qu'il a accompli la formalité du dépôt et de montrer le fait d'usurpation (2).

(2) Il n'est pas besoin que celui qui agit en contrefaçon ou en imitation frauduleuse, apporte la preuve qu'il a subi un préjudice. Pouillet, *op. cit.* n° 269; Laborde, *op. cit.* n° 167; Alexandroff, *op. cit.* n° 475 et la jurisprudence qu'il cite, notamment C. Cass. 2 juil. 1931, Ann. 1932-33.

Seul le dépôt donne au titulaire de la marque la garantie d'une action pénale; c'est là un avantage appréciable à ajouter à tous ceux que procure le dépôt.

Ajoutons cependant que si les atteintes au droit de propriété d'une marque déposée constituent des délits punis par les articles 7 et 8 de la loi de 1857, il résulte des articles 16 et 18 de la même loi que le déposant peut porter son action à son gré, soit devant le Tribunal correctionnel, soit devant le Tribunal civil.

Ce fait peut expliquer dans une certaine mesure que de nombreuses décisions émanant de juridictions civiles emploient le mot contrefaçon dans un tout autre sens que celui qui lui est donné par l'article 7 de la loi de 1857. Le délit de contrefaçon est un délit que nous chercherons à préciser, mais il est en tout cas certain qu'il nécessite pour son existence, certaines conditions spéciales qui en font une forme d'usurpation particulière des marques déposées. Bien souvent au contraire les juridictions civiles emploient le mot contrefaçon dans le sens qu'il peut avoir dans l'esprit de l'homme de la rue, c'est-à-dire pour lui faire désigner toute usurpation quelconque d'une marque.

Ces remarques étant faites, nous pouvons préciser que nous entendons nous en tenir à l'étude des usurpations de marques déposées. Celles-ci sont nombreuses, car l'imagination des fraudeurs est des plus fertiles.

Il suffit d'ailleurs de lire les articles 7 et 8 de la loi de 1857, pour se rendre compte du nombre de délits que cette loi a dû prévoir pour arriver à une protection efficace du déposant.

— Il existe les délits constitués par la reproduction ou l'imitation par l'usurpateur d'une marque déposée par autrui. Ce sont les délits de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse.

— L'emploi de la marque ainsi reproduite constitue un délit différent qui sera le délit d'usage d'une marque contrefaite ou frauduleusement imitée.

— La marque véritable peut être apposée sur des produits qui n'émanent pas du titulaire de cette marque, il y aura alors apposition frauduleuse d'une marque.

— Enfin, il peut y avoir vente ou mise en vente faite

sciemment de produits revêtus d'une marque contrefaite frauduleusement apposée ou frauduleusement imitée.

Nous entendons limiter notre étude aux délits de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse.

Mais, bien plus, nous n'envisagerons pas l'ensemble des éléments qui devraient être précisés pour faire une étude complète de ces deux délits; nous écarterons de cet ouvrage les éléments relatifs soit à l'auteur du délit, soit à la procédure.

C'est ainsi qu'il nous importera peu de savoir si l'usurpateur peut invoquer des excuses ou des faits justificatifs, telle que la force majeure, la tolérance du titulaire de la marque ou la provocation, ou encore si l'auteur de l'usurpation doit être de mauvaise foi en ce qui concerne le délit de contrefaçon.

Nous laisserons de côté toutes les questions de procédure, de constatations des infractions de compétence ou de sanction.

Nous voulons borner nos efforts à l'examen de la question de savoir quels sont les caractères que doivent présenter la reproduction d'une marque déposée pour qu'on se trouve en présence du délit de contrefaçon, et l'imitation d'une marque pour qu'elle soit constitutive du délit d'imitation frauduleuse.

2° INTÉRÊT DE LA QUESTION

Certes, si nous avons entrepris l'examen en général de la protection des marques de fabrique, l'intérêt se serait révélé à l'énoncé même du sujet : en effet, il est utile de rechercher comment le fabricant ou le commerçant qui a fait choix d'une marque valable peut se mettre à l'abri des manœuvres de ses concurrents, qui chercheront, bien souvent, à détourner à leur profit la clientèle qu'il aura su attacher à sa marque.

Nous avons cru bon de limiter notre sujet pour ne retenir que deux délits et nous avons même réduit leur étude à celle d'un de leurs éléments constitutifs.

Il n'est cependant pas douteux qu'un intérêt s'attache à notre étude.

En effet, il importe tout d'abord de savoir si l'usurpation d'une marque est punissable aux termes de la loi de 1857.

En second lieu il importe de distinguer les deux délits que nous envisageons, l'un de l'autre, et cette distinction a son intérêt, non seulement pour celui qui attache une valeur particulière à chaque mot, mais encore parce que les peines applicables sont différentes, suivant qu'il s'agit de la contrefaçon ou de l'imitation frauduleuse, et puisque le délit d'imitation frauduleuse au contraire de la contrefaçon n'est punissable que si la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention délictueuse du prévenu est rapportée.

Bien plus, le titulaire de la marque déposée qui s'aperçoit que sa marque est reproduite par un autre, doit pouvoir apprécier si cette reproduction est ou non constitutive d'un délit et il doit pouvoir savoir de quel délit il s'agit. On a pu même décider que, en présence d'une demande en contrefaçon, les juges, en matière civile, qui écartent celle-ci en constatant l'absence d'une reproduction textuelle et brutale ne peuvent, sans statuer *ultra petita* faire état d'une imitation frauduleuse qui leur paraîtrait exister (3). Il est donc du plus grand intérêt pour le déposant de savoir exactement ce qu'il peut reprocher à un usurpateur.

(3) C. Besançon, 17 mars 1911, Ann. 1913-40.

CHAPITRE LIMINAIRE

LES DELITS DE CONTREFAÇON ET D'IMITATION FRAUDULEUSE SONT CONSTITUES PAR LA REPRODUCTION OU L'IMITATION D'UNE MARQUE DEPOSEE.

Il nous paraît nécessaire au début de notre étude de bien préciser que les délits de contrefaçon et d'imitation frauduleuse n'existent que dans le cas où la reproduction ou l'imitation porte sur des marques ayant fait l'objet d'un dépôt. On sait que ce dépôt doit être effectué au greffe du Tribunal de Commerce du domicile du déposant (4), ou, à défaut d'existence dans ce lieu d'un Tribunal de commerce, au greffe du Tribunal civil (5).

a) FORMALITÉS DU DÉPÔT.

1° Nous ne voulons pas rappeler que le greffier qui reçoit le dépôt n'a pas, en vertu de la Loi de 1857, le pouvoir de refuser le dépôt pour des conditions de fond (Pouillet Op. Cit., n° 239).

Il est cependant intéressant de se souvenir que même s'il apparaissait que la marque déposée est une contrefaçon ou une imitation frauduleuse d'une marque ayant fait l'objet d'un précédent dépôt, le greffier ne pourrait refuser le nouveau dépôt qui en serait fait. Ce point particulier n'est pas modifié par l'article 7 du projet de loi.

2° Les pièces que le déposant doit fournir à l'appui de sa demande, sont :

- trois exemplaires du modèle de la marque à déposer;
- le cliché de cette marque ;

(4) Art. 2 de la loi du 23 juin 1857.

(5) Art. 1 du décret du 27 février 1891.

— une notice contenant l'énumération des produits ou des classes de produits pour lesquels la marque est destinée à être employée.

Le projet de réforme, dans son article 4, ajoute que cette notice devra comprendre toutes indications utiles au sujet de la marque et de son emploi.

On peut donc dire que, actuellement, le dépôt renseigne assez complètement sur la consistance de la marque, puisqu'on en a la représentation et que le déposant précise pour quels produits il emploiera sa marque. Cependant, le projet de loi a raison de demander de nouvelles précisions qui permettront ainsi de mieux savoir ce que le déposant entend faire protéger.

b) EFFETS DU DÉPÔT.

En plus des effets du dépôt indiqués dans notre introduction, il en est deux qui ont un intérêt certain dans notre étude.

1° Le dépôt constitue un fait d'appropriation de la marque.

Il importe peu, qu'en fait, le titulaire de la marque ne l'ait jamais utilisée, ou qu'il ne l'utilise que pour une partie seulement des produits ou de l'industrie visés dans l'acte de dépôt.

C'est un privilège accordé au déposant que de conserver son droit sur la marque en dehors de tout usage, de toute utilisation pratique, de toute apposition sur un produit.

On a prétendu que c'était là contredire la thèse unanimement admise dans notre droit de l'effet déclaratif du dépôt.

Sans vouloir nous étendre sur ce point qui n'est pas l'objet de notre étude, nous pouvons cependant rappeler que les termes mêmes employés par le rapporteur précisent de façon formelle que le dépôt n'est pas attributif, mais seulement déclaratif de droit, c'est-à-dire, comme le dit

M. le Bâtonnier Pouillet, que « le dépôt constate la propriété de la marque, il ne la crée pas » (6).

La propriété d'une marque appartient à celui qui en aura fait le premier usage, comme le disait déjà le jurisconsulte Balde : « Qui primo caepit habere illud si gnum... ». Le droit sur une marque est un droit d'occupation qui, en Droit civil, naît sans acte de publicité.

Cependant, si le dépôt a eu lieu alors qu'aucun usage de la marque ne l'a précédé, ne devra-t-on pas dire que le dépôt sera attributif de droit. C'est en ce sens que le Tribunal de Marseille a statué (7) lorsqu'il a dit : « Il convient de dire que lorsque le produit n'est pas encore fabriqué, que lorsque la marque n'est pas encore apposée sur un objet, le dépôt a un caractère nettement attributif de propriété. »

Il n'en est rien, car la propriété d'une marque appartient à celui qui en a fait le premier usage, mais s'il n'y a pas de fait d'usage antérieur révélé, le dépôt sera une prise de possession de la marque.

Ainsi, la jurisprudence maintenant unanime estime que le dépôt crée au profit du déposant un droit indépendamment de l'usage. Avant le dépôt l'usage seul peut constituer un titre de propriété, une fois le dépôt effectué, le déposant peut se référer à ce titre public indépendamment de l'usage. Bien plus, même si ensuite du dépôt, il n'y a plus usage, le déposant ne perdra pas son droit.

La jurisprudence est revenue souvent sur cette idée que le dépôt crée au profit du déposant un droit qui sera indépendant de l'usage.

La Cour de Cassation (8) a nettement pris position à la fin du siècle dernier, lorsqu'elle a décidé que le dépôt d'une marque crée au profit du déposant un droit de propriété absolu et entièrement indépendant de l'usage auquel la marque peut être appliquée ; par exemple, l'industriel qui a déposé une marque pour les fils à coudre, lin, coton et autres, peut en interdire l'usage à un fabri-

(6) Pouillet, *op. cit.* n° 194.

(7) T. civ. Marseille, 23 octobre 1923, Ann. 1923-392.

(8) Cass. civ. 1^{er} décembre 1890, Ann. 1893 333.

cant de coton à coudre, bien que lui-même n'ait encore employé la marque que pour les fils de lin.

De même dans la célèbre affaire du fil « Au chinois » (9) elle a décidé que pour tout ce qui est compris dans la déclaration de dépôt, le droit de revendication de la marque est absolu, quelle qu'ait été, soit au moment du dépôt, soit ultérieurement, la fabrication du déposant.

Ce principe posé par la jurisprudence ne se trouve cependant pas dans la loi de 1857, mais les arrêts le déduisent de l'article 2 de cette loi, aux termes duquel « nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque s'il n'a déposé... ». La jurisprudence en conclut que le dépôt permet de revendiquer une propriété exclusive sans qu'il soit besoin de faits d'usage.

Les conséquences que la jurisprudence tire du principe qu'elle a ainsi posé sont intéressantes, en notre matière.

— Le déposant même s'il n'emploie pas la marque déposée, en conserve cependant la propriété (10), si cette marque est usurpée, il pourra agir en contrefaçon.

— Celui qui dépose une marque pour plusieurs industries et ne s'en sert que pour une seule, conservera son droit pour toutes les industries visées dans l'acte de dépôt (11).

— Les commerçants sont libres d'adopter et de déposer des marques multiples pour un seul de leurs produits ; il leur est loisible sans perdre le privilège résultant du dépôt, de ne pas utiliser la totalité des marques par eux déposées (12). La jurisprudence admet ainsi la validité des marques dites « de défense » c'est-à-dire des marques qui ont un aspect et une consonnance voisins de ceux de la marque utilisée en pratique par l'industriel et qui sont déposées pour éviter qu'un concurrent puisse s'en servir.

En conclusion on ne pourra pas échapper au reproche de contrefaçon en prétextant que la marque qu'on a reproduite n'était pas en fait employée par le déposant.

(9) Cass. civ. 11 mai 1903, Ann. 1904-29. Cass. req. 20 janvier 1906, Ann. 1907-1-178.

(10) Alger, 4 mai 1932, Ann. 1935-94.

(11) Cass. civ. 20 déc. 1909, Ann. 1910-2-19; T. civ. Seine, 25 janvier 1910, Ann. 1910-2-20; T. civ. Seine, 21 novembre 1913, *La Loi*, 9 décembre 1913.

(12) C. Douai 24 octobre 1921, Ann. 1922-157.

Cette marque est protégée indépendamment de l'usage, si elle a fait l'objet du dépôt.

2° *Le dépôt donne l'étendue du droit sur la marque.*

La jurisprudence a très souvent répété que la protection sera acquise au déposant pour tout ce qui est compris dans le dépôt mais seulement pour ce qui y est compris (13).

Ainsi l'acte de dépôt renseignera exactement sur les produits auxquels la marque s'applique. Nous étudierons ce point dans la dernière partie de l'ouvrage.

De même la consistance de la marque elle-même sera précisée par l'acte de dépôt qui comporte une reproduction de cette marque. Ce point sera étudié dans nos premières parties; il est d'autant plus important que la reproduction d'une marque non couverte par le dépôt ne constitue pas un acte de contrefaçon. Il faudra donc rechercher très exactement quelle est la marque déposée pour savoir si c'est elle qui est reproduite par le contrefacteur.

(13) T. civ. Seine 12 février 1923, Ann. 1925-144 ; C. Orléans, 8 juillet 1929, Ann. 1929-37.

PREMIERE PARTIE

LA DISTINCTION
DES DÉLITS DE CONTREFACON
ET D'IMITATION FRAUDULEUSE

SECTION I

RECHERCHE D'UN CRITERIUM DANS LA LEGISLATION

Sans vouloir faire une étude historique de la protection à travers les âges des marques de fabrique, il est cependant intéressant de savoir à quels textes succède dans notre droit, la loi actuellement applicable qui est en date du 23 juin 1857.

Plus particulièrement on peut rechercher si le législateur a, à un moment quelconque, défini quelle était la reproduction punissable, et on doit malheureusement reconnaître que cette définition n'a jamais été donnée dans un texte législatif.

Textes antérieurs à la Loi de 1857.

I. — Un édit royal de 1564 punissait comme faux monnayeurs ceux qui étaient convaincus d'avoir « falsifié ou contrefait » les marques qui étaient mises sur les pièces de draps, d'or et d'argent ou de soie.

De même l'article 43 de la déclaration du 18 octobre 1720 énonce simplement que « ceux qui auront contrefait « ou faussement apposé les marques et cachets seront « condamnés... ».

Il ne s'agissait là que d'une réglementation propre à une industrie particulière.

II. — La Révolution, qui avait commencé par supprimer toute réglementation des marques de fabrique, fut amenée à imposer des bornes à la concurrence par la Loi du 25 Germinal An XI applicable aux marques de toutes les industries.

Elle s'exprimait en ce qui concerne les marques déposées :

Art. 16. — « La contrefaçon des marques particulières, « que tout manufacturier ou artisan a le droit d'appliquer

« sur des objets de sa fabrication, donnera lieu : 1° à des
« dommages-intérêts envers celui dont la marque aura été
« contrefaite ; 2° à l'application des peines prononcées
« contre le faux en écriture privée. »

Art. 17. — « La marque sera considérée comme contre-
« faite quand on y aura inséré ces mots : FAÇON de... et, à
« la suite, le nom d'un autre fabricant ou d'une autre
« ville. »

III. — Le code pénal a repris la formule de l'art 16 de la Loi de Germinal dans son article 142 : « Ceux qui au-
« ront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une auto-
« rité quelconque ou d'un établissement particulier de
« banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des
« sceaux, timbres ou marques contrefaites, seront punis
« de la réclusion. »

Des décrets particuliers concernant les marques de fabrique dans la quincaillerie et la coutellerie ainsi que les marques de drap ne nous permettent pas non plus d'obtenir une définition de la contrefaçon.

La Loi de 1857.

I. — Le projet de la loi du 23 juin 1857 n'avait l'intention de toucher à cette matière que pour uniformiser et surtout réduire les peines qui étaient hors de proportion avec la criminalité du fait qu'il s'agissait de réprimer.

L'exposé des motifs du projet de loi révèle que seule la contrefaçon, que d'ailleurs il ne définit pas, était envisagée par le législateur.

Ce projet de loi fut cependant modifié sur un point important ensuite d'un amendement présenté par la commission chargée de l'examiner et deux délits relatifs à la reproduction de la marque d'autrui vont prendre place dans la Loi du 23 juin 1857.

II. — Les textes qui visent ces deux délits sont l'article 7 et l'article 8 de la Loi.

Art. 7. — « Sont punis d'une amende de 50 à 3.000 fr.
« et d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, ou de l'une
« de ces peines seulement : 1° ceux qui ont contrefait une

« marque ou fait usage d'une marque contrefaite ; 2°... ».

Art. 8. — « Sont punis d'une amende de 50 à 2.000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces peines seulement : 1° ceux qui, sans contrefaire une marque en ont fait une imitation frauduleuse, de nature à tromper l'acheteur ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée ; 2°... ».

Il apparaît à la simple lecture du texte que le délit d'imitation frauduleuse est défini, en dehors de l'intention frauduleuse de l'auteur de l'infraction que nous n'entendons pas examiner, par deux éléments :

— l'imitation,

— celle-ci étant de nature à tromper l'acheteur.

Mais le délit de contrefaçon n'est pas défini autrement que par l'énoncé du nom qu'il porte.

III. — Le rapport fait par la commission du corps législatif (*Monit. Univ.* du 25 avril 1857, An. G - n° III) est intéressant à consulter puisque c'est à l'initiative de cette commission que l'on doit la création du délit d'imitation frauduleuse.

Il semble que l'on doive trouver dans ses termes les éléments suffisants pour distinguer les deux délits.

Il s'exprime ainsi : « L'article 7 prévoit et punit trois délits : 1° La contrefaçon d'une marque, c'est-à-dire sa reproduction aussi parfaite qu'on aura pu y parvenir... »

« L'art. 7 punit la contrefaçon, c'est-à-dire la reproduction brutale, complète de la marque.

« Mais la fraude cherche toujours à se soustraire à l'application de la Loi. On ne contrefait pas une marque, on l'imité. Si elle consiste dans des lettres, on prend d'autres lettres, mais affectant les mêmes formes ; un vernis, des couleurs, dissimuleront les différences ; ou bien encore on se sert de la même dénomination qu'un fabricant, en ajoutant, sous une forme plus ou moins perceptible le mot FAÇON.

« Ces fraudes sont innombrables et se cachent de mille manières ; mais les magistrats sauront les reconnaître, et ils auront les moyens de les atteindre efficacement.

« L'amendement adopté par le Conseil d'Etat punit, en
« effet, ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait
« une imitation frauduleuse, de nature à tromper l'ache-
« teur, ou fait usage d'une marque imitée frauduleuse-
« ment. »

Il est trop tôt pour conclure, mais l'examen de la volonté du législateur exprimée dans les travaux préparatoires et la lecture du texte même de la loi, d'autant plus important qu'il s'agit d'une loi pénale (1), permettent de dire qu'il semble que la contrefaçon soit la reproduction servile, brutale et complète de la marque appartenant à autrui, alors que l'imitation frauduleuse n'est qu'une reproduction approchée montrant des différences avec la marque usurpée, mais rendant cependant possible la confusion pour l'acheteur.

Projet de réforme.

Un projet de loi venu déjà en discussion devant le Sénat et la Chambre des Députés apporte peu de modification aux articles de la Loi de 1857 visant les deux délits faisant l'objet de notre étude (2).

Son article 12 maintient les pénalités prévues par l'art. 7 de la Loi de 1857 pour « ceux qui sciemment, ont contre-
« fait une marque ou fait un usage quelconque d'une mar-
« que, sans autorisation de l'intéressé, même avec l'adjonc-
« tion des mots : FORMULE, FAÇON, SYSTÈME, IMITATION,
« GENRE, etc..., ou de toutes autres indications. »

Son article 13 ne change rien à l'imitation frauduleuse prévue par l'art. 8 de la loi de 1857.

(1) T. civ. Seine, 21 décembre 1926, *Gaz. Pal.* 1927-1-149. « La loi de 1857 réglementant une matière spéciale doit être interprétée strictement et ne peut être étendue, sous prétexte d'analogies à un cas non prévu dans son texte, et qu'à plus forte raison ses dispositions prohibitives ne sauraient être ni établies ni étendues par induction. »

(2) Projet de loi n° 1435. Annexe au procès-verbal de la séance de la Chambre des Députés du 29 juillet 1924, n° 359. Cf. également Sénat 1931, n° 725.

SECTION II

LA DOCTRINE

Si la rigueur des textes permet de penser que la contrefaçon ne peut être que la reproduction servile de la marque appartenant à autrui, il a cependant paru anormal à de nombreux auteurs qu'un changement insignifiant, une modification des plus minimales apportée à la marque, suffisent à ne laisser subsister que le délit d'imitation frauduleuse.

Il convient d'examiner les raisons qui ont été données aux opinions diverses et exprimées à ce sujet par les différents auteurs.

§ I. — THÉORIES RESTRICTIVES.

1° *Les premiers auteurs* qui se sont trouvés en face de la loi de 1857 n'ont pas hésité à prétendre que la contrefaçon ne pouvait s'entendre que d'une reproduction brutale et complète de la marque.

C'est ainsi que Rendu s'exprimait (Op. Cit. page 128): « Il résulte très clairement de ces explications, comme du rapprochement des textes, que, en fait de marques de fabrique il ne faut considérer comme contrefaçon, délit prévu et puni par l'art. 7, que la reproduction entière du signe déposé. L'imitation plus ou moins déguisée constitue un autre délit prévu et puni par l'art 8. »

Et plus loin il ajoute (Op. Cit., page 130): « Pour peu qu'elle reconnaisse quelques dissemblances entre la marque déposée et la marque du concurrent, la jurisprudence devra, à peine d'encourir la censure de la Cour de Cassation, appliquer l'art. 8 au lieu de l'art. 7 qui tendra ainsi à devenir une lettre morte. »

2° *Un auteur plus récent*, M. Laborde (Traité des Marques de fabrique et de commerce - 1914) s'est fait également le défenseur de cette théorie.

Il déclare : (Op. Cit. N° 170): « La contrefaçon proprement dite visée par l'art. 7, 1°, est la reproduction servile et complète... ».

Il développe sa pensée dans les termes suivants (Op. Cit. N° 171): « L'art. 7, 1°, est-il applicable à la contrefaçon partielle ou inachevée ? ».

« Ni l'une ni l'autre à notre avis ne rentre dans la contrefaçon proprement dite. Ce sont des cas d'imitation frauduleuse.

« Cela résulte des travaux préparatoires de la Loi de 1857. Le projet de Loi punissait seulement la contrefaçon. La commission du corps législatif voulant éviter les controverses sur les contrefaçons partielles ou inachevées, créa le délit d'imitation frauduleuse, mais en lui appliquant une peine moins sévère (Art. 8).

« Cette indulgence relative peut être critiquée, mais il n'en reste pas moins certain que les contrefaçons partielles ou inachevées rentrent dans les prévisions de l'Art. 8 au lieu de rentrer dans celles de l'Art. 7, 1°, lequel se trouvera ainsi restreint à la contrefaçon totale...»

« Les principes généraux de l'interprétation en matière pénale recommandent enfin notre solution, car le doute sur une question d'incrimination et de peine applicable, doit, comme le doute sur la culpabilité, être interprété en faveur du prévenu, c'est-à-dire qu'il faut préférer la répression la plus douce à celle qui l'est moins. »

Ainsi M. Laborde retient que toute reproduction qui n'est « point servile et complète est une imitation ». Ses arguments sont, en résumé, que les travaux préparatoires et le principe de l'interprétation restrictive des textes pénaux obligent à donner une définition restrictive de la contrefaçon.

On doit noter que M. Alexandroff (Op. Cit. N° 527) fait remarquer que M. Laborde « n'envisage que le cas de la reproduction d'une partie de la marque et non celui où, après avoir reproduit intégralement la marque d'autrui, on y ajoute certains éléments nouveaux. »

3° Conclusion.

Ces théories réduisent l'application de l'Art. 7, 1°, à un nombre de cas restreints qui seront ceux où la reproduction de la marque ne laissera voir aucune différence avec la marque usurpée.

Cependant, le titulaire de la marque ne sera pas désarmé en cas de reproduction partielle ou approchée, puisqu'il pourra appuyer son action sur l'Art. 8, 1°.

En tout cas, ces théories ont l'immense avantage d'être particulièrement simples, alors que les théories extensives entraînent à utiliser des critères très incertains.

§ II. — THÉORIES EXTENSIVES.

1° CRITÈRE DE LA REPRODUCTION DE L'ÉLÉMENT ESSENTIEL ET CARACTÉRISTIQUE.

A. — *Théorie de M. Bédarride.*

Une formule due à M. Bédarride a été accueillie avec faveur par la doctrine et nous verrons qu'elle a influencé fortement la jurisprudence (« Marque de fabrique », 1869) :
« Il n'y a pas à hésiter, dit l'auteur, sur le sens de l'art. 7 ;
« il n'est applicable que lorsque la marque a été repro-
« duite, au moins dans sa partie essentielle et caractéris-
« tique. Si l'emprunt qu'on en a fait s'en rapproche plus
« ou moins, assez cependant pour établir une confusion en-
« tre les produits et c'est ce qui se réalisera le plus souvent,
« il n'y a plus qu'une imitation prévue et punie par l'art. 8
« (Op. Cit. N° 902). »

Ce critère provient évidemment de la pensée qu'on ne peut pas laisser en dehors du champ d'application de l'art. 7 la reproduction qui serait servile à l'exception toutefois d'un détail des plus minimes.

Il se justifie lorsqu'on a présent à l'esprit que la marque est protégée contre les usurpations parce qu'elle est destinée à rallier la clientèle ; or, ce qui frappe l'attention de la clientèle, ce qui lui permet de reconnaître la marque, ce n'est bien souvent pas la marque toute entière, mais un

seul élément de cette marque, qui est particulièrement caractéristique.

Une première critique a été faite par M. Laborde (Op. Cit. N° 171): « A quoi reconnaîtrait-on d'ailleurs la contrefaçon partielle punissable ? Il faut dit-on que « la « partie essentielle et caractéristique de la marque ait été « reproduite ». Soit. Mais ce critère s'applique également « à l'imitation frauduleuse. La distinction n'a plus rien « de précis. On arrive au contraire à une précision absolue en disant : Toute reproduction qui n'est point servile et complète est une imitation. »

C'est là évidemment un grief sérieux. Certes, il sera possible de définir quel est l'élément essentiel et caractéristique d'une marque, mais pourquoi s'imposer cette recherche si elle ne permet pas de dire si on est en présence de la contrefaçon ou de l'imitation frauduleuse ?

Cette objection prend toute sa valeur lorsqu'on regarde la jurisprudence qui applique le critère proposé par Bédarride aussi bien à l'imitation frauduleuse qu'à la contrefaçon (Cf. *Infra*).

Il faut bien dire qu'une deuxième critique vient naturellement à l'esprit et il se trouve qu'elle éclaire étrangement la discussion.

C'est une erreur de croire qu'on a précisé quelle reproduction est constitutive de la contrefaçon lorsqu'on a dit qu'elle doit porter sur la marque déposée ou tout au moins sur son élément essentiel et caractéristique.

Ce faisant, on a établi simplement ce qui doit être reproduit c'est-à-dire la marque ou sa partie essentielle, mais on n'indique pas de quelle reproduction il s'agit. Doit-elle être brutale, ou, au contraire, des changements insignifiants peuvent-ils être apportés sans que pour cela il cesse d'y avoir contrefaçon ?

M. Bédarride indique simplement qu'à son avis la contrefaçon est une « reproduction », alors que l'imitation frauduleuse est un « emprunt » de nature à tromper l'acheteur. Nous verrons ce qu'il faut penser de ces formules.

B. — *Théorie de M. Pouillet.*

Pouillet (*Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale*, 6^e édit. 1912) a voulu reprendre entièrement la formule de M. Bédarride mais il y a ajouté, peut-être parce qu'il a soupçonné la critique que nous venons de formuler.

Il écrit, en effet (Op. Cit. N° 259), « La contrefaçon doit « s'entendre de la reproduction brutale, complète de la « marque ; c'est le rapporteur qui a pris soin de le dire « lui-même dans la discussion. Suffira-t-il pourtant d'un « changement, si insignifiant qu'on le suppose, pour que « le juge ne puisse plus déclarer qu'il y a contrefaçon. « Evidemment non; et nous approuvons M. Bédarride... »

Et il précise : « Il y a contrefaçon s'il y a reproduction « de la partie essentielle et caractéristique de la marque, « encore que d'insignifiants changements y aient été ap- « portés ».

Ainsi donc, pour Pouillet, la reproduction pourra porter sur la partie essentielle d'une marque déposée et même, si elle fait apparaître d'insignifiants changements, il y aura contrefaçon.

On peut reprocher à cette manière de voir de rendre excessivement difficile, pour ne pas dire impossible, la différenciation des délits de contrefaçon et d'imitation frauduleuse : quand le changement cessera-t-il d'être insignifiant, quand sera-t-il assez important pour qu'il n'y ait plus contrefaçon mais simplement imitation frauduleuse ?

Pouillet répond qu'il s'agit là d'une question de fait abandonnée à l'appréciation souveraine des magistrats et qui échappe ainsi au contrôle de la Cour de Cassation.

Aussi décevante que puisse paraître une semblable réponse, nous verrons qu'elle est entièrement exacte et ne peut permettre de condamner la thèse de M. le Bâtonnier Pouillet.

2° CRITÈRE DE LA CONFUSION INÉVITABLE.

M. Alexandroff (Jurisclasseur, *Marques de Fabrique*) a entrepris la tâche difficile de la définition de la reproduction constitutive de la contrefaçon.

Son ouvrage est moins sur ce point un ouvrage doctrinal qu'un recueil de jurisprudence et les citations qu'il fait de décisions contradictoires laissent le lecteur assez perplexe sur la valeur du critérium qu'il propose.

L'auteur a d'ailleurs pris la précaution d'avertir que, à son sens, le problème ne peut être résolu sans distinguer entre plusieurs situations bien différentes, ou tout au moins qu'il estime différentes.

Nous ne ferons qu'examiner le principe qu'il pose.

M. Alexandroff s'écarte résolument du critère de M. Bédarride.

Il recherche quelles sont les raisons qui font que la contrefaçon ou l'imitation frauduleuse sont soumises à un régime pénal différent.

S'il y a reproduction brutale, l'auteur de la reproduction qui est présumé, du fait du dépôt, connaître l'appropriation antérieure de la marque ne peut prétendre, étant donné l'identité absolue entre les deux marques, que la confusion ne se produira pas dans l'esprit de la clientèle ; cette confusion est inévitable. La loi peut donc présumer que le contrefacteur a eu nécessairement l'intention de créer la confusion.

S'il s'agit d'une imitation, l'appréciation de la confusion, même en tenant compte des règles suivies en jurisprudence, est forcément arbitraire. L'auteur de la reproduction ne s'est peut-être pas rendu compte de la possibilité de la confusion, aussi est-il juste de ne punir que les cas où l'imitation a été faite en vue de provoquer la confusion.

M. Alexandroff conclut (Op. Cit N° 530) : « Si l'on part de ces prémisses, il devient évident que l'adoption d'une marque qui ne diffère d'une marque concurrente que par un élément insignifiant, tel par exemple, que la modification ou la suppression d'une lettre, doit être traitée comme une contrefaçon proprement dite. »

Si nous comprenons bien, il y aurait confusion inévitable lorsque la reproduction ne se différencierait de la marque déposée que par un élément insignifiant, ce qui est proprement revenir au critère de Pouillet, bien que l'auteur s'en défende.

A l'appui de sa théorie M. Alexandroff cite des décisions de jurisprudence qui ont retenu la contrefaçon, malgré des différences dans la reproduction du moment que ces différences étaient insignifiantes.

Il a été décidé, par exemple, qu'il y avait contrefaçon dans la reproduction de la marque Arrache-Rhume par Arrach'-Rhume (3) ou de la marque Byrrh par Byrh (4).

Mais en général, dit l'auteur, la jurisprudence s'en tient au critérium de Pouillet et qui « consiste dans l'importance des modifications apportées ».

En ce qui concerne les marques complexes, M. Alexandroff tire les conséquences suivantes de son système :

— Si chaque élément de la marque complexe est revendiqué isolément comme marque, il n'y a évidemment qu'à se reporter aux solutions données pour les marques simples.

— Si, au contraire, la marque complexe est revendiquée seulement dans son ensemble par l'acte de dépôt, on devrait écarter, dans tous les cas où la reproduction ne serait pas servile, le délit, car, dit-il, « une telle reproduction, si elle entraîne la confusion, ne l'entraîne pas nécessairement, ce qui est pour nous la caractéristique du délit de contrefaçon » (5). Il pourrait cependant y avoir imitation frauduleuse.

Cette conclusion, par sa généralité, est critiquable et nous aboutirons à un principe différent, mais surtout elle n'est pas conforme au reste de l'exposé de M. Alexandroff car on ne conçoit pas comment la confusion ne serait pas « inévitable » si l'élément négligé ou modifié dans la reproduction est insignifiant.

Nous écarterons donc cette théorie lorsque nous aurons nous-mêmes à prendre position, mais, d'ores et déjà, nous pensons pouvoir reprocher à M. Alexandroff de nous avoir donné un critère bien imprécis.

Si, en effet, nous admettons bien que la confusion sera inévitable entre la marque véritable et sa reproduction lorsque cette reproduction sera brutale et complète, puis-

(3) T. civ. Toulouse 2 juin 1905, *Gaz. Pal.* 1905-2-226.

(4) Cass. crim. 25 juillet 1914, *Ann.* 1921-75.

(5) *Op. cit.* n° 544.

qu'il sera impossible au titulaire de la marque véritable de faire comprendre aux consommateurs que de deux produits vendus sous la même marque, l'un provient de sa fabrication et l'autre de celle d'un concurrent, il n'en est pas de même dès qu'une différence la plus légère soit-elle se révélera entre les deux marques.

Dans ce cas, le consommateur, averti par la publicité ou par la renommée, pourra percevoir la minuscule différence séparant les deux marques. La confusion ne sera pas inévitable, mais simplement possible et M. Alexandroff devrait conclure qu'il ne peut y avoir, alors, qu'une imitation frauduleuse.

Cette remarque montre la nécessité de définir en cette matière, comme dans tous les domaines, et il aurait été utile que l'auteur nous dise ce qu'il entendait par « confusion inévitable ».

A l'égard de quel consommateur doit s'apprécier la nécessité de la confusion ; est-ce à l'égard du consommateur intelligent et averti, qui ne manquera pas de relever les plus petites différences, ou bien à l'égard du consommateur d'intelligence et d'attention ordinaires, qui sera trompé malgré l'existence de légères modifications ?

Il faudrait en tout cas s'en remettre à l'arbitraire du juge pour distinguer entre la confusion nécessaire et la confusion possible pour telle catégorie de consommateurs par rapport à laquelle l'appréciation devrait avoir lieu.

— Le consommateur, comme tout être humain, apporte à la reconnaissance ou à la recherche d'une marque les seuls moyens de contrôle qui lui sont fournis par ses sens.

On ne peut nier que la confusion sera inévitable lorsque tous ses moyens de contrôle seront incapables de lui permettre d'éviter la confusion. Mais faut-il aller plus loin et dire que le consommateur dont un seul sens est trompé, doit inévitablement confondre les deux marques ? Lorsque la marque Byrrh est reproduite par Byrh, l'ouïe ne permet pas de différencier les deux marques, mais la confusion semble pourtant évitable si le contrôle des yeux s'ajoute à celui de l'oreille.

Nous aurions aimé que ces points soient précisés, mais nous verrons que ces critiques ne sont pas les seules qui doivent être faites à la théorie de M. Alexandroff.

SECTION III

ESSAI DE SYSTEMATISATION

A notre tour, nous devons tenter de dégager le critérium de la reproduction constitutive du délit de contrefaçon. C'est là une tâche qui semble difficile mais qui est cependant nécessaire.

La vraie difficulté apparaît dès l'origine du raisonnement c'est-à-dire dès l'examen du texte de loi.

La loi de 1857 a créé deux délits sans les définir de manière suffisante.

a) LES DEUX DÉLITS SONT-ILS DES DÉLITS DE MÊME NATURE ?

Nous avons vu que le projet de loi ne prévoyait qu'un seul délit celui de « contrefaçon ». Si le projet n'avait pas été modifié, il n'est pas douteux que la jurisprudence aurait fait comprendre par le mot contrefaçon tous les cas où la reproduction de la marque déposée aurait porté atteinte aux droits du titulaire de la marque.

C'est l'avis de M. Rendu (6). « Le premier alinéa de « l'art. 8 semble donc énerver la loi sans utilité réelle ; « car les cas qu'il prévoit et qu'indique le rapporteur, où « de légères différences déguisent la reproduction d'une « marque déposée sans cesser de faire illusion au public, « seraient infailliblement rentrés dans la définition généra- « le de la contrefaçon telle que la jurisprudence l'eut don- « née à l'art. 7 sans la limitation apportée à cet article « par l'amendement introduit. »

Rappelons qu'en matière de brevets et de dessins et

(6) *Op. cit.* n° 130.

modèles, il n'existe qu'un seul délit de contrefaçon auquel la jurisprudence a donné un sens des plus larges (7).

Si donc, nous pouvons regretter qu'en notre matière il existe deux délits et que le projet de loi maintienne cette dualité, nous sommes bien obligés cependant d'accepter la loi telle qu'elle est rédigée et de borner notre ambition à distinguer les deux délits.

Certains auteurs, comme M. Couhin (8), ont cru que ces délits étaient de même nature et qu'ils se distinguaient par une seule différence de degré : « L'imitation prévue « par l'art. 8 n'est pas un délit d'un autre genre que la « contrefaçon visée par l'art. 7. Entre la contrefaçon et « l'imitation il n'existe, au fond qu'une différence de de- « gré. L'une et l'autre, en effet, consistent essentiellement « dans la reproduction matérielle, faite sans l'aveu du « propriétaire, d'une marque de fabrique ou de com- « merce. Seulement, tandis que la contrefaçon est une re- « production brutale et servile, l'imitation est une repro- « duction plus ou moins voilée. Bref l'imitation n'est « qu'une contrefaçon partielle de la marque. »

Pour cet auteur, les deux délits seraient des délits de reproduction et ce serait précisément cet élément de reproduction qui permettrait de les distinguer l'un de l'autre. La contrefaçon serait constituée par une reproduction « brutale et servile » alors que l'imitation frauduleuse serait une reproduction « approchée ».

C'est, nous l'avons vu, la théorie adoptée par des auteurs comme MM. Rendu et Laborde.

Si nous admettions cette théorie, nous pourrions nous demander également si les deux délits exigent, pour leur existence, que la reproduction qui les constitue soit telle qu'elle puisse induire en erreur l'acheteur.

En effet, il semble que la loi veuille empêcher que l'usurpateur puisse détourner à son profit la clientèle ralliée par la marque déposée. Ce détournement de clientèle ne pourrait évidemment exister que si le consumma-

(7) Cf. art. 40, Loi 5 juillet 1844 : « Toute atteinte portée aux droits « du breveté soit par la fabrication de produits soit par l'emploi de « moyens faisant l'objet de son brevet constitue le délit de contrefa- « çon. Ce délit sera puni d'une amende de 100 à 2.000 fr. »

(8) *Op. cit.*, t. III, p. 229.

teur peut être induit en erreur par la marque de l'usurpateur qu'il confondra avec la marque véritable. On en pourrait conclure que la reproduction de la marque déposée doit être de nature à entraîner la confusion dans l'esprit de l'acheteur pour qu'elle soit constitutive soit du délit de contrefaçon, soit du délit d'imitation frauduleuse.

Nous avons pu, un moment, être séduits par ce système qui aurait un double avantage de simplification :

— Tout d'abord il suffirait de comparer la marque véritable et la marque de l'usurpateur pour se rendre compte s'il y a ou non contrefaçon c'est-à-dire « reproduction brutale ».

— En second lieu il suffirait de s'attacher à la qualité de la reproduction pour distinguer les deux délits.

Une étude qui se serait appuyée sur ce point de départ aurait pu réaliser l'examen des deux délits d'une manière uniforme puisqu'il aurait suffi de préciser dans une première partie quel était l'élément de reproduction et dans une seconde l'élément de confusion. Cependant il est à remarquer que les auteurs qui ont le plus d'autorité en la matière n'ont pas cru devoir retenir cette présentation de leur ouvrage et ont envisagé dans des parties distinctes le délit de contrefaçon et le délit d'imitation frauduleuse. S'il est vrai qu'il faut suivre le chemin que les sages ont tracé il nous est permis de rechercher les raisons qui le leur ont fait adopter.

b) IL PARAÎT IMPOSSIBLE DE LIMITER LA REPRODUCTION CONSTITUTIVE DE LA CONTREFAÇON A UNE REPRODUCTION BRUTALE ET COMPLÈTE.

Dire que la contrefaçon est une reproduction brutale et complète de la marque déposée, c'est restreindre étrangement la possibilité de retenir ce délit puisque la plus légère modification dans la reproduction devrait conduire à écarter l'application de l'article 7 de la loi.

Le titulaire de la marque déposée ne serait évidemment pas désarmé puisqu'il pourrait agir en s'appuyant sur l'article 8, 1°, mais nous savons que ce texte nécessite pour

son application la preuve de l'intention frauduleuse de l'usurpateur.

Certes, la jurisprudence est assez tolérante en ce qui concerne la preuve de l'intention frauduleuse puisqu'elle retient que la volonté de faire confusion résulte du peu d'importance des modifications apportées, comme aussi que le luxe de précautions prises par l'usurpateur pour masquer la reproduction est révélateur de l'intention délictueuse.

Cependant il apparaît bien que rares seront les concurrents déloyaux qui reproduiront exactement la marque véritable ils introduiront toujours des modifications qui, seraient-elles insignifiantes, empêcheront l'application de l'article 7, qui deviendra lettre morte.

c) LES DEUX DÉLITS ENVISAGÉS NE SONT PAS CONSTITUÉS PAR LES MÊMES ÉLÉMENTS.

Mais la critique essentielle que nous croyons pouvoir faire au système que nous avons exposé est qu'il n'apparaît pas exact de prétendre que les mêmes éléments se retrouvent dans la contrefaçon et dans l'imitation frauduleuse.

1° *L'élément de reproduction.*

Si la contrefaçon est essentiellement constituée par une reproduction de la marque véritable, c'est vouloir forcer le sens des mots que de prétendre que l'imitation frauduleuse nécessite également pour son existence une reproduction.

Il s'agit tout au plus d'une imitation, c'est-à-dire que des différences souvent importantes peuvent être relevées entre la marque véritable et la marque de l'usurpateur. Nous verrons qu'il peut y avoir imitation frauduleuse dans le cas où un seul élément de la marque véritable est imité ou dans le cas où seule la physionomie générale des deux marques est de nature à être confondue par le public. On est bien loin d'une reproduction.

D'ailleurs, la nécessité d'apporter, en ce qui concerne

l'imitation frauduleuse, la preuve de l'intention délictueuse de l'usurpateur, montre bien la différence qui sépare ce délit de la contrefaçon. S'il y a reproduction, l'usurpateur ne peut pas prétendre que la ressemblance des deux marques est fortuite et qu'elle n'a pas été voulue alors que s'il y a seulement imitation, c'est-à-dire si, malgré des différences parfois notables, le public peut cependant confondre les deux marques, il est possible que le titulaire de la marque arguée d'imitation n'ait pas eu l'idée de faire une concurrence déshonnête et pour qu'il soit punissable, il faudra faire la preuve de l'intention délictueuse.

Notons que les formules employées par M. Bédarride semblent conformes à la théorie que nous soutenons puisque l'auteur parle de « reproduction » en ce qui concerne la contrefaçon alors que, pour l'imitation frauduleuse, il se contente d'employer le mot « emprunt ».

2° *L'élément de confusion.*

Le texte de l'article 8 de la loi de 1857 n'a pas indiqué les caractères que devait présenter l'imitation pour être punissable. Il ne pouvait d'ailleurs pas le faire, car l'imitation qui est faite d'une marque déposée peut présenter avec cette marque des modifications variables à l'infini suivant l'imagination de l'usurpateur et elles entrent difficilement dans la formule forcément concise d'un texte légal.

Nous avons vu que le rapporteur a énuméré quelques-unes des formes les plus courantes de l'imitation, mais qu'il a dû renoncer à en faire une liste complète, se contentant de retenir que « les fraudes sont innombrables et « se cachent de mille manières ».

Il importait cependant de donner un critérium permettant aux juges de constater le délit d'imitation frauduleuse, et le législateur l'a précisé en disant que l'imitation frauduleuse sera celle qui est de nature à tromper l'acheteur, c'est-à-dire celle qui peut entraîner chez le consommateur une confusion entre la marque véritable et celle qui l'imité.

Le juge devra donc nécessairement se demander si la marque qu'on prétend être une imitation d'une marque déposée présente avec cette dernière des ressemblances telles que la confusion soit possible pour l'acheteur.

L'élément de confusion est donc exigé par la loi pour que l'imitation frauduleuse puisse être retenue.

En ce qui concerne la contrefaçon, cet élément est-il nécessaire ? Des auteurs comme M. Couhin pensent que le délit de contrefaçon n'existe que si la reproduction de la marque est de nature à tromper l'acheteur ; en effet, pour qu'il y ait atteinte au droit privatif sur la marque, c'est-à-dire détournement de la clientèle ralliée par cette marque, il faut que le consommateur puisse être induit en erreur par la marque du contrefacteur.

Ce point n'est guère discutable et il est évident que, dans le cas où une marque serait reproduite servilement, mais que, cependant, aucune confusion ne serait possible pour la clientèle, il ne saurait y avoir contrefaçon.

L'énoncé même de cette hypothèse montre qu'elle n'a aucun intérêt pratique. Du moment où il y a reproduction il est évident que le public pourra être trompé ; cela coule de source.

Il faut donc que la reproduction entraîne une erreur dans l'esprit de la clientèle, mais cette possibilité d'erreur résulte justement de la reproduction. C'est ce qui explique que la loi n'ait pas en ce qui concerne la contrefaçon exigé qu'elle soit « de nature à tromper l'acheteur », alors que cette condition est exprimée formellement dans l'article 8 qui vise l'imitation frauduleuse.

M. Alexandroff cependant prétend que si la confusion est inévitable dans l'esprit de la clientèle, il y aura contrefaçon, alors que s'il y a une confusion simplement possible, il n'y aurait plus qu'imitation frauduleuse.

Sa théorie montre la tendance que les auteurs ont de vouloir clarifier la question et de rechercher la distinction des deux délits par la qualité d'un élément qui leur serait commun.

Nous avons vu que l'auteur ne définit pas ce qu'il faut entendre par confusion inévitable ; il semble qu'il aurait dû donner cette définition, puisque c'est elle qui per-

mettrait de reconnaître le délit de contrefaçon. De plus, ce critère n'ajoute rien à la question puisqu'il y a confusion inévitable pour l'auteur lorsqu'il y a reproduction de la marque véritable encore que d'insignifiantes différences puissent être relevées. M. Alexandroff se borne donc à définir l'élément de confusion par l'élément de reproduction.

Il n'en reste pas moins que son exposé nous permet de noter l'interdépendance qui existe entre l'élément de reproduction et l'élément de confusion puisque, ainsi que nous l'avons dit, il est invraisemblable que la reproduction d'une marque n'entraîne pas l'erreur dans l'esprit de la clientèle.

L'auteur a cependant donné une importance primordiale à cet élément de confusion alors que la Jurisprudence n'a jamais recherché, en matière de contrefaçon, si la confusion était inévitable ou possible, se contentant de retenir que la marque véritable était reproduite.

δ) COMMENT DISTINGUER LES DEUX DÉLITS.

On voit en définitive que nous pourrions distinguer les deux délits suivant la méthode qu'il faut employer pour les reconnaître.

En matière de contrefaçon, il suffira de rechercher si la marque de l'usurpateur est la *reproduction* de la marque véritable, quitte à définir ce qu'il faut entendre par reproduction.

Si cet élément existe il y aura contrefaçon sans qu'on ait à rechercher si la confusion est possible pour l'acheteur. Cette confusion résultera de la reproduction.

Au contraire, lorsqu'on est en présence d'une *imitation*, il faut pour qu'elle soit constitutive du délit d'imitation frauduleuse, que, en dehors de la question d'intention délictueuse, on recherche si cette imitation est telle que l'acheteur soit trompé.

Un exemple permettra de suivre notre pensée. Si la marque Byrrh est usurpée par un concurrent qui emploie également la dénomination Byrrh, il est évident qu'il y a reproduction, partant contrefaçon. Si au contraire la mê-

me marque est imitée par la dénomination « Thir », il est nécessaire de se demander si le consommateur peut être trompé; il y a, si cette possibilité est reconnue, imitation frauduleuse.

Les deux délits se distingueront donc par la manière dont ils doivent être appréciés.

DEUXIEME PARTIE

LE DÉLIT DE CONTREFAÇON

TITRE I

LA CONTREFAÇON EST UNE REPRODUCTION

Nous avons vu que la contrefaçon est constituée essentiellement par la reproduction de la marque véritable.

Faut-il ajouter des qualificatifs au mot reproduction, c'est-à-dire faut-il dire que seule la reproduction brutale, servile et complète de la marque déposée est constitutive de la contrefaçon ?

CHAPITRE PREMIER

REPRODUCTION BRUTALE ET COMPLETE DE LA MARQUE DEPOSEE

Il est bien évident qu'il y aura contrefaçon si la reproduction est brutale et complète, mais il ne faut pas se dissimuler que c'est là un cas assez rare.

La jurisprudence n'a jamais hésité à appliquer l'art. 7-1° de la loi de 1857 aux cas de reproduction brutale et complète de la marque déposée.

Sans vouloir prétendre faire une œuvre complète, nous pouvons cependant citer les décisions suivantes :

— Le Tribunal correctionnel de Lyon a retenu que « la reproduction servile de la marque Pilules Pink, constitue le délit de l'art. 7-1° » (1).

— Le Tribunal civil de la Seine (2) s'est exprimé de la manière suivante : « La reproduction matérielle d'une dé-

(1) T. corr. Lyon 29 mai 1907, *Mon. Jud. Lyon* 13 juin 1907.

(2) T. civ. Seine, 1^{er} juillet 1910, *Ann.* 1911-2-51.

« nomination déposée à titre de marque de fabrique cons-
« titue, à la charge de celui qui la reproduit, une contrefa-
« çon et non point seulement une imitation frauduleuse de
« marque puisqu'il n'y a aucune différence entre les deux
« marques. » Il s'agissait de la marque « Crème Simon ».

— De même la Cour de Paris (3) a estimé que « constitue
« la contrefaçon la copie servile de la marque constituée
« par une tomate posée sur deux sardines croisées avec la
« mention marque déposée inscrite sur les angles formés
« par les têtes et queues de sardines disposées en croix, et,
« au dessus, la dénomination « sardines à la tomate ».

Elle employait les mêmes termes lorsqu'elle disait (4) :
« Constitue une contrefaçon de marques de fabriques la
« reproduction servile et complète desdites marques. »
(Lames de rasoirs Gillette.)

— Enfin la Cour de Lyon a statué dans le même sens (5).
« La marque oZo, déposée, est contrefaite servilement par
« oZo, avec copie des deux formes d'écriture caractéristi-
« ques de cette marque, l'une comportant des lettres éga-
« les l'autre un z débordant » (6).

CHAPITRE II

LA REPRODUCTION N'EST PAS BRUTALE

Certaines décisions ont écarté la contrefaçon dans le cas où la reproduction n'était pas absolument servile.

Par exemple la Cour de Rouen (7) a jugé que « La con-
« trefaçon exige par sa définition même la similitude abso-
« lue des deux marques ». De même le Tribunal correc-
« tionnel d'Épernay (8) a décidé qu'il n'y a pas contrefaçon

(3) C. Paris 4^e ch., 26 juin 1924, Ann. 1925-112.

(4) C. Paris 12 juin 1923, *Gaz. Pal.* 1923-2-181.

(5) C. Lyon 1^{re} ch. 19 novembre 1936, Ann. 1939-153.

(6) Adde : T. Civ. Seine 5 décembre 1902, *La Loi*, 7 décembre 1902; T. corr. Seine, 12 juillet 1905, *Mon. Jud. Lyon*, 24 juillet 1905; T. civ. Seine, 25 janvier 1921, *La Loi*, 3 avril 1921; Trib. civ. Seine, 9 novembre 1921, *Gaz. Pal.* 1921-2-489.

(7) C. Rouen, 15 mai 1908, Ann. 1909-2-74.

(8) T. corr. Épernay, 8 janvier 1925, *Gaz. Pal.* 1925-1-515; Adde : C. Besançon, 17 mars 1911, Ann. 1913-40 ; T. Bordeaux, 6 août 1909, *La Loi*, 13 novembre 1909.

de marque de fabrique « c'est-à-dire exécution matérielle, « faite sans droit, de la marque d'autrui, supposant la reproduction absolue, sans aucune différence sensible de la « marque authentique, dès lors qu'il suffit de rapprocher « les étiquettes arguées de contrefaçon des étiquettes légitimes, pour voir qu'il n'y a pas identité entre elles. »

Bien plus le Tribunal de la Seine (9) a estimé que la contrefaçon ne peut résulter que de la reproduction dans l'ensemble et le détail des signes qui constituent la marque.

Ces décisions semblent critiquables, car on ne peut pas nier que la jurisprudence dominante estime que la reproduction qui porte sur la partie essentielle et caractéristique de la marque peut être cependant constitutive de la contrefaçon.

Si seule la partie essentielle et caractéristique est reproduite, on ne peut pas dire qu'il y a reproduction absolument servile, puisque certains éléments secondaires de la marque seront négligés ou modifiés.

§ A. — LE CRITÈRE DE LA PARTIE ESSENTIELLE ET CARACTÉRISTIQUE.

M. Bédarride a le premier, soutenu que la reproduction pouvait porter sur la marque déposée dans son entier, ou seulement sur sa partie essentielle et caractéristique, sans que pour cela il cesse d'y avoir contrefaçon.

Cette idée paraît logique si on se souvient que la marque est destinée à rallier la clientèle et que celle-ci s'attachera exclusivement à la partie essentielle et caractéristique pour reconnaître ou rechercher la marque.

Des exemples éclaireront mieux qu'un développement pourrait le faire, cette proposition.

Lorsqu'un fabricant a déposé comme marque la dénomination « Vignes de l'Enfant Jésus » il est bien évident que la clientèle sera attirée par la partie caractéristique de la dénomination, c'est-à-dire « Enfant Jésus », on pourrait même dire que le droit privatif du déposant ne porte que sur cet élément. Comment nier qu'il y a contrefaçon s'il

(9) T. civ.. Seine 18 janvier 1927, *Gaz. Pal.* 1927-1-383.

y a reproduction de cet élément caractéristique qui seul permet à la marque de remplir son rôle. Il a été jugé⁽¹⁰⁾ que la dénomination « Vin de l'Enfant Jésus » était une contrefaçon de cette marque.

De même dans les marques complexes constituées par exemple par un emblème et une dénomination il y a un de leurs éléments qui est l'élément essentiel, qui frappe plus particulièrement l'attention de la clientèle, et qui, en fait, constitue réellement la marque.

Si cet élément est reproduit, il y aura contrefaçon.

On peut donc dire avec M. Bédarride que l'objet de la reproduction peut être soit la marque déposée en son entier, soit la partie essentielle et caractéristique de cette marque.

Ainsi on est bien amené à admettre qu'une reproduction qui n'est pas entièrement servile puisqu'elle néglige une partie secondaire de la marque peut cependant être constitutive de la contrefaçon.

Nous avons vu que ce critère, s'il définit l'objet de la reproduction, ne précise pas si la reproduction de l'élément essentiel doit avoir lieu de façon brutale ou au contraire si des changements insignifiants peuvent apparaître sans qu'il cesse d'y avoir contrefaçon.

§ B. — LA DÉFINITION DE LA PARTIE ESSENTIELLE ET CARACTÉRISTIQUE.

Il est nécessaire de donner quelques précisions sur ce qu'il faut entendre par partie essentielle et caractéristique d'une marque.

Cet élément peut être défini de deux manières, soit d'après les termes de l'acte de dépôt qui révèlent que l'intention du déposant a été d'attribuer une importance particulière à un élément de sa marque, soit par le résultat pratique qui fait que la clientèle s'attache plus particulièrement à un élément pour rechercher et reconnaître la marque.

Une certaine partie de la jurisprudence s'est attachée à

(10) T. civ. Seine 21 mars 1911, Ann. 1912-2-39.

ce second mode de détermination de l'élément essentiel de a tenu à le définir comme étant celui qui a été adopté, en fait, par la clientèle comme signe de reconnaissance.

C'est ainsi que dans l'étiquette déposée par les Chartreux, comme marque applicable à la liqueur qu'ils vendaient au public, le mot de Chartreuse ne figure que comme une indication du lieu de fabrication et cependant le public s'est en quelque sorte emparé de ce mot pour désigner la liqueur elle-même. La jurisprudence ⁽¹¹⁾ a jugé que cette appellation formait la partie essentielle et caractéristique de la marque déposée.

Cependant ce critère est moins satisfaisant que celui qui s'attache à l'intention du déposant, manifestée dans l'acte de dépôt, car il laisse la recherche de l'élément caractéristique à la souveraine appréciation du juge du fait, alors que la Cour de Cassation se réserve le droit de vérifier si l'acte de dépôt a été exactement appliqué aux faits de la cause par les Juges du fond ⁽¹²⁾ et par conséquent de rechercher quel est l'élément essentiel révélé par l'acte de dépôt.

Lorsqu'on regarde les décisions de jurisprudence, on est surpris du grand nombre d'entre elles qui indique dans les cas qu'elles ont eu à trancher quelle est la partie essentielle et caractéristique de la marque, mais sans préciser les raisons de leur choix.

C'est ainsi qu'il a été jugé que l'élément essentiel d'une marque est la dénomination ⁽¹³⁾, le nom du fabricant ⁽¹⁴⁾, l'emblème ⁽¹⁵⁾, ou un mot de la dénomination ⁽¹⁶⁾.

(11) C. Cass. 26 avril 1872, Ann. T. 17-219.

(12) C. Cass. 27 mars 1907, Ann. 1907-202.

(13) Cour Paris, 12 avril 1900, *La Loi*, 11 mai 1901.

(14) Cour Paris, 15 avril 1935, Ann. 1936-11. « Considérant que la « marque déposée est constituée par une boîte cylindrique décorée en « or sur fond bleu d'une série de fleurettes et d'un treillis formé de « cellules différentes, la partie supérieure du couvercle et le bord supé-
« rieur de sa partie latérale étant cerclés d'or, le dessus du couvercle por-
« tant en lettres fort apparentes le nom Boissier en lettres noires entou-
« rées d'or avec une branche de houx. » C'est le nom Boissier qui est l'élément prédominant.

(15) T. civ. Beaune, 26 janvier 1912, Ann. 1912-2-53. « Le drapeau améri-
« cain est l'élément essentiel de la marque Pommery ».

(16) T. corr. Cognac, 1^{er} février 1899, Ann. 1901-298. « Dans la marque
« Corricide russe, l'élément caractéristique est la dénomination corrici-
« de » ; C. Paris, 2 mai 1932, Ann. 1933-174. « Nader est la partie essen-
« tielle de la marque Nader Grosjean » ; C. Bruxelles, 1^{er} mars 1911.
Ann. 1912-2-33 ; C. Paris, 24 février 1927, Ann. 1927-367. « Le mot
« Omnia », sous lequel, par abréviation la Société « Auto-Omnia » est
« généralement désignée, constitue l'élément caractéristique de la mar-
« que et son emploi à l'aide de la dénomination « Fort-Omnia » consti-
« tue une contrefaçon. »

Il apparaît donc que le principe admis par la jurisprudence est que c'est au juge qu'il appartient de définir lui-même quel est l'élément essentiel et caractéristique sans avoir à justifier sa décision par l'indication du critère de détermination dont il s'est servi.

La Cour de Cassation n'a jamais pris parti, ce qui montre bien qu'elle admet que la détermination de la partie essentielle et caractéristique est une question de pur fait laissée à l'appréciation des Tribunaux.

Cependant, certaines décisions croient bon lorsqu'elles déterminent la partie essentielle et caractéristique d'une marque de se justifier.

Les unes s'appuient sur l'intention du déposant, mais elles sont en nombre très limité et on ne peut guère citer qu'un jugement du Tribunal civil de la Seine⁽¹⁷⁾ qui a décidé que l'emploi par un tiers d'une dénomination constituant l'élément essentiel, dans l'intention du déposant, d'une marque « Antipyrine Knorr » est une contrefaçon.

D'autres s'attachent au choix que la clientèle a pu faire entre les divers éléments qui constituent la marque.

C'est ainsi en ce qui concerne les marques simples que la Cour de Paris a estimé que « l'élément principal de la « dénomination « Pilule Pink » celui auquel s'attache la « notoriété considérable de ce produit, consiste dans le mot « anglais Pink. » (18).

En ce qui concerne les marques complexes, le Tribunal de la Seine⁽¹⁹⁾ définit la partie essentielle comme étant celle « qui frappe particulièrement les yeux ou l'attention « de l'acheteur ». La marque comportait la dénomination « Vignes de l'Enfant Jésus » et au-dessous en caractères moindres, « Grand Vin de Beaunes — Grève » avec au centre une effigie de l'enfant Jésus emmaillotté. Les marques de l'usurpateur étaient « Vin de Jésus » et « Vin de l'Enfant Jésus ».

La Cour de Douai estime que la marque constituée par une couronne et le mot « régat » est contrefaite par la marque constituée par une caissette à laquelle est adjoint le

(17) T. civ. Seine, 28 février 1908, Ann. 1908-2-55.

(18) C. Paris 13 avril 1911, Ann. 1911-2-54.

(19) T. civ. Seine 21 mars 1911, Ann. 1912-2-39.

mot « le régal » avec en bas et à gauche un homard et les mots Boulogne-sur-Mer. « Le régal » a été considéré comme l'élément essentiel et prédominant de la marque déposée « au point que le public ne s'y est pas trompé et a pris « l'habitude d'identifier le produit avec la marque réduite « à sa plus simple expression : Le régal ». (20).

C'est toujours le même principe qui amène la Cour de Paris (21) à dire que lorsqu'une marque consiste en un ensemble formé d'une vignette, de quatre cartouches, et d'une légende et que c'est manifestement la légende « qui attire l'attention » l'usurpation de cet élément caractéristique suffit à faire accueillir la demande en imitation illicite.

La Cour de Douai (22) emploie la même formule lorsqu'elle dit que dans la marque complexe « crème de gruyère aux fleurs du Jura, gruyero » les mots « crème de gruyère » couronnaient le motif central et « attireraient nécessairement le regard » de telle sorte qu'on peut dire qu'ils étaient l'élément principal de la marque.

D'autres décisions tiennent compte plus particulièrement de la clientèle à laquelle s'adresse le produit couvert par la marque pour déterminer l'élément essentiel.

C'est ainsi que la Cour de Poitiers (23) décide que « les « deux produits devant se vendre à l'étranger, la confusion « sera d'autant plus facile qu'on s'attachera plutôt aux « caractères extérieurs de la marque qu'au nom et aux termes des inscriptions dont le sens littéral peut échapper « aux consommateurs. » En l'espèce il s'agissait d'une marque consistant en une feuille de vigne en or, découpée à l'emporte-pièce, et portant des inscriptions en lettres blanches qui seules avaient été modifiées par l'usurpateur.

Un arrêt de Colmar (24) précise que la détermination de l'élément essentiel doit se faire par rapport aux consommateurs qui après un certain temps ne se souviennent pas des détails si même ils ont pu en constater.

Ajoutons que la Cour de Bruxelles (25) emploie un critère semblable : « Les produits mis à la portée d'un genre très

(20) Cour de Douai, 9 juin 1913, Ann. 1920-1-26.

(21) Cour de Paris, 4 juillet 1913, Ann. 1920-87.

(22) Cour de Douai, 14 mai 1929, *Gaz. Pal.* 1929-2-222.

(23) Cour de Poitiers, 20 novembre 1899, *Gaz. Pal.* 1900-1-402.

(24) Cour de Colmar, 28 février 1935, Ann. 1937-68.

(25) Cour de Bruxelles, 14 mars 1924, Ann. 1927-188.

« modeste de clientèle sont surtout connus des acheteurs « par la dénomination » ; et le Tribunal de Neufchâteau retient que dans l'industrie du cycle où les cartouches ou écussons usités par les multiples firmes existantes ont souvent entre eux de grandes analogies c'est surtout la dénomination principale « qui frappe l'attention de la masse « du public » plutôt que la forme et les accessoires de l'emblème adopté (26).

Ces essais de justification ne nous paraissent pas exempts de critique car il semble bien que la jurisprudence, qui en matière d'imitation frauduleuse est tenue de rechercher si la confusion est possible, s'est laissée entraîner à appliquer à la recherche de la partie essentielle et caractéristique, quelques-unes des règles qu'elle a dégagé en ce qui concerne la recherche de la confusion possible.

En présence d'une marque qu'on prétend être la reproduction d'une autre, ou tout au moins de sa partie essentielle et caractéristique, le Juge est souverain appréciateur de la question de savoir qu'elle est cette partie essentielle et caractéristique et son appréciation ne peut être soumise au contrôle de la Cour de Cassation.

§ C. — LA REPRODUCTION DE LA PARTIE ESSENTIELLE ET CARACTÉRISTIQUE.

Une fois que le Juge a fixé qu'elle était la partie essentielle et caractéristique de la marque véritable, il doit rechercher si la reproduction qui en a été faite est constitutive du délit de contrefaçon.

La question se pose de savoir si cette reproduction doit avoir lieu de façon brutale et servile, ou si au contraire des changements insignifiants peuvent y être apportés sans qu'il cesse pour cela d'y avoir contrefaçon punissable.

On en revient ainsi à la question qui domine toute la matière de la contrefaçon, c'est-à-dire celle de ce qu'il faut entendre par le mot reproduction.

En effet, lorsqu'on a dit que la reproduction était punissable, même si elle ne porte que sur la partie essentielle

(26) Trib. Neufchâteau, 9 janvier 1913, Ann. 1914-2-5.

et caractéristique, on a pas précisé comment cette reproduction devait être réalisée, on a tout au plus, ainsi que nous l'avons indiqué, défini ce qui doit être reproduit.

Certaines décisions ont stipulé que la reproduction de l'élément essentiel et caractéristique de la marque doit être brutale et servile pour qu'il y ait contrefaçon. C'est ainsi qu'un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles a défini la contrefaçon comme consistant « dans la reproduction brutale et complète de la marque, tout au moins dans sa partie essentielle » (27).

De même le Tribunal civil de la Seine⁽²⁸⁾ a décidé que la contrefaçon punie par l'article 7 de la loi de 1857, s'entend de la reproduction même de la marque déposée et qu'en cas de modification, celle-ci doit être insignifiante et ne rien enlever à la partie essentielle de la marque; il a refusé en conséquence de voir une contrefaçon de la marque « Provendéine » dans la dénomination « Provendunic ».

La Cour de Colmar⁽²⁹⁾ appliquait le même principe lorsqu'elle décidait que la reproduction d'une façon brutale d'une partie essentielle et caractéristique d'une marque, constituait la contrefaçon.

La Cour de Toulouse a refusé également de retenir la contrefaçon dans un cas où elle estimait que la reproduction de la partie essentielle de la marque déposée, n'avait pas eu lieu de façon brutale. La marque véritable consistait en un damier composé de carrés à nuances alternées, elle avait été reproduite par des losanges de nuances également alternées. La différence consistait simplement dans l'emploi de losanges au lieu de carrés et cependant la Cour de Toulouse a écarté la contrefaçon, parce que cette différence empêchait la reproduction d'être brutale⁽³⁰⁾.

Cette jurisprudence restrictive n'est cependant pas celle qui comporte le plus grand nombre de décisions.

(27) T. cor. Versailles, 22 décembre 1906, Ann. 1907-2-33, mêmes termes. T. civ. Seine 21 mai 1909, *Gaz. Pal.*, 1909-2-46.

(28) T. civ. Seine, 20 avril 1929, Ann. 1929-370.

(29) C. Colmar, 26 février 1935, Ann. 1939-55.

(30) C. Toulouse, 13 janvier 1926, Ann. 1928-116.

En général la jurisprudence retient la contrefaçon alors même que des différences peuvent être relevées dans la reproduction, à condition toutefois que ces différences soient peu importantes.

Il est sans intérêt de citer les décisions qui ont retenu la contrefaçon en présence d'une reproduction servile de la partie essentielle de la marque véritable.

Par exemple le Tribunal de la Seine⁽³¹⁾ a jugé que « l'emploi par un tiers d'une dénomination constituant l'élément essentiel, en l'espèce antipyrine Knorr, était une contrefaçon », ou encore que « pour qu'il y ait contrefaçon, il n'est pas nécessaire qu'il y ait copie servile d'une marque, il suffit qu'il y ait appropriation de sa partie essentielle »⁽³²⁾. Il s'agissait de la reproduction de la dénomination « Vignes de l'enfant Jésus » par la dénomination « Vin de l'enfant Jésus » ; il y avait bien reproduction brutale de l'élément caractéristique de la dénomination déposée comme marque. On peut encore citer un arrêt d'Amiens⁽³³⁾ qui a retenu « l'usurpation de marque » dans l'emploi par un tiers de la partie substantielle de cette marque, dans l'espèce « antracitine », et un arrêt de Paris⁽³⁴⁾ qui dispose que constitue une contrefaçon le fait de reproduire le vocable Nader partie essentielle de la marque « Le nader GROSJEAN ».

Toutes ces décisions n'ajoutent rien à la question, car elles n'ont pas eu l'occasion de résoudre le problème qui nous intéresse.

Plus intéressantes sont les décisions qui retiennent comme la Cour d'Orléans⁽³⁵⁾ que la contrefaçon existe en dehors d'une similitude absolue avec la marque d'autrui et qu'elle est suffisamment caractérisée par une reproduction de la partie essentielle de la marque déposée, malgré de légères dissemblances voulues lui laissant néanmoins son aspect général et sa principale consonnance.

C'est ainsi qu'elle a jugé que la marque « Monoprix » était contrefaite par « Menuprix ».

(31) T. civ. Seine 28 février 1908, Ann. 1908-2-55.

(32) T. civ. Seine, 21 mars 1911, Ann. 1912-2-39.

(33) C. Amiens, 8 novembre 1898, *La Loi*, 12 janvier 1899.

(34) C. Paris, 2 mai 1932, Ann. 1933 (p. 174).

(35) C. Orléans, 4 novembre 1936, Ann. 1939-63.

Le Tribunal civil de la Seine avait décidé ⁽³⁶⁾ que l'emploi de la dénomination « Calcite fleur » constituait à la fois la contrefaçon et l'imitation frauduleuse de la dénomination « Calcide fleur » régulièrement déposée comme marque. Il est évident que le Tribunal aurait dû choisir entre les deux délits, mais il n'en reste pas moins que la modification d'une lettre ne lui a pas paru suffisante pour écarter la contrefaçon.

On pourrait ajouter à ces décisions, toutes celles qui ont eu à statuer sur des reproductions dont la seule différence avec la partie essentielle de la marque véritable, provenait du changement ou de la suppression d'une lettre, mais qui laissait cependant subsister la même consonnance à la dénomination.

Toutes ces décisions seront citées et étudiées lorsque nous parlerons de la contrefaçon phonétique, mais on doit indiquer que bien souvent les Tribunaux ont retenu dans ce cas la contrefaçon, sans avoir besoin de recourir à la notion de contrefaçon phonétique, et se sont bornés à dire qu'il leur apparaissait qu'un changement aussi insignifiant laissait subsister une reproduction constitutive de la contrefaçon.

Il apparaît ainsi que non seulement la reproduction peut ne porter que sur la partie essentielle et caractéristique mais encore qu'elle peut apporter à celle-ci des modifications légères. Il y aura cependant contrefaçon.

Ajoutons que lorsque la reproduction même servile portera sur des éléments de la marque déposée qui n'en seront pas l'élément essentiel, il n'y aura pas contrefaçon parce que la protection ne porte pas sur le signe même qui constitue la marque, mais sur ce signe en tant qu'il rallie la clientèle. L'usurpation d'un élément secondaire ne portera pas atteinte au droit de clientèle du déposant.

C'est ainsi qu'il a été jugé ⁽³⁷⁾ que dans une marque où figurent quelques arabesques destinées à la mettre au goût du jour, la reproduction de ces ornements ne peut à elle seule constituer une contrefaçon.

(36) T. civ. Seine, 12 février 1923, Ann. 1925-144.

(37) T. civ. Reims, 18 mai 1906, Ann. 1908-58.

Bien plus, il ne saurait y avoir imitation frauduleuse dans la reproduction d'éléments secondaires de la marque. La Cour de Paris ⁽³⁸⁾ pense que « ne constitue ni une contre-
« façon ni une imitation frauduleuse de marque, le fait de
« fabriquer des boîtes de métal qui, si elles reproduisent
« quelques-uns des éléments constituant une marque dé-
« posée, ne reproduisent pas l'élément essentiel de la mar-
« que, en l'espèce le nom du fabricant. » Et la Cour de Colmar s'exprime de même ⁽³⁹⁾ : « La reproduction d'un
« élément isolé d'une marque complexe ne peut constituer
« une contrefaçon proprement dite ou une imitation frau-
« duleuse de cette marque que s'il en est l'élément essen-
« tiel ».

CONCLUSION

La reproduction d'une marque peut ne porter que sur l'élément essentiel et caractéristique de celle-ci.

Il y aura reproduction constitutive de la contrefaçon lorsque la marque de l'usurpateur sera telle qu'il ne sera pas discutable que l'usurpateur a voulu s'emparer de la marque déposée. Sa bonne foi ne peut pas être admise parce que la marque qu'il utilise est exactement la marque véritable ou s'en rapproche tellement qu'il saute aux yeux que les minuscules différences qui y ont été introduites ne sont pas l'effet du hasard, mais bien de la volonté de se ménager un moyen de défense, si le titulaire de la marque véritable venait à engager des poursuites.

La jurisprudence n'a pas admis que la reproduction devait être absolument brutale et servile ; elle se réserve d'apprécier si malgré quelques légères différences entre les deux marques il n'y a pas cependant reproduction.

Ainsi que le dit M. le Bâtonnier Pouillet, il y a là une question de fait, abandonnée à l'appréciation souveraine des magistrats, et qui, en quelque sens qu'elle soit décidée, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ⁽⁴⁰⁾.

(38) C. Paris, 15 avril 1935, Ann. 1936, p. 11.

(39) C. Colmar, 21 juillet 1934, Ann. 1939-54.

(40) C. Cass. crim., 21 novembre 1889, Ann. 1894-5. « Les faits souve-
« rainement constatés par l'arrêt attaqué réunissent donc tous les ca-
« ractères du délit prévu par l'art. 7 de la loi de 1857. »

Quelle est la limite, c'est-à-dire quand les modifications apportées par l'usurpateur seront-elles assez importantes pour qu'il n'y ait plus contrefaçon ? A notre avis, lorsqu'on ne pourra plus dire des deux marques : « ce sont les mêmes » mais simplement : « elles peuvent être confondues » il y aura non plus contrefaçon mais imitation frauduleuse.

TITRE II

LES APPLICATIONS DU PRINCIPE

Nous avons montré comment le Juge pouvait reconnaître le délit de contrefaçon, mais notre effort ne serait pas complet si nous ne cherchions pas à appliquer à différents cas qui se rencontrent en pratique le critère que nous avons dégagé.

Il s'agit en particulier de savoir si la marque véritable est reproduite ou imitée lorsque, par exemple, la couleur, le format ou le mode de représentation seront changés par l'usurpateur.

Toutes ces questions doivent être envisagées avec l'aide de la doctrine et l'appui de la jurisprudence.

CHAPITRE PREMIER

LA COULEUR, LE FORMAT, LA REPRESENTATION GRAPHIQUE DE LA MARQUE DEPOSEE SONT MODIFIES

SECTION I

GENERALITES

Une telle reproduction, qui modifie ces éléments de la marque déposée, doit elle être considérée comme constitutive du délit de contrefaçon ?

Nous disposons de principes généraux qui ne doivent pas être perdus de vue et qui nous permettent de résoudre cette

question, comme celles que nous pourrons nous poser dans la suite de ce chapitre.

1° Tout d'abord il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la reproduction d'une marque déposée.

La première obligation que nous ayons et qui est celle qui incombe au magistrat lorsqu'il a à apprécier s'il y a contrefaçon, est de rechercher quelle est la marque déposée.

a) On s'apercevra bien souvent que le dépôt couvre explicitement ou implicitement tous les formats, toutes les couleurs de la marque choisie, comme aussi les différentes représentations graphiques d'une dénomination ou d'un emblème.

Dans ce cas, nous avons vu que même si le titulaire de la marque a utilisé une seule couleur un format déterminé ou une forme d'écriture ou de représentation particulières, le dépôt lui permet cependant de revendiquer les autres couleurs, les autres dimensions, les autres formes d'écriture de la dénomination et les autres représentations de l'emblème, même s'il n'en a pas été fait réellement usage.

Il y aura donc reproduction servile d'une marque déposée même si la reproduction présente des différences portant sur les éléments que nous venons d'indiquer par rapport à la forme particulière utilisée en pratique par le déposant.

b) Mais il se peut au contraire que le dépôt couvre une seule couleur ou une seule représentation de la dénomination ou de l'emblème.

— Ce cas se présente assez souvent lorsque par exemple le déposant a choisi comme marque une dénomination vulgaire à laquelle il a donné un caractère distinctif par la forme des lettres, ou un emblème banal qu'il présente sous un aspect caractéristique. Le titulaire de la marque ne pourra alors prétendre à une propriété autre que celle de la forme particulière constituant sa marque (1).

Il n'y aura reproduction que dans le cas où l'usurpateur n'apportera pas de changement à ce qui fait le caractère distinctif de la marque véritable; un changement ne laisse-

(1) Condomine, *op. cit.*, p. 128 et suiv.

ra plus subsister que l'imitation frauduleuse si la confusion entre les deux marques est possible.

— Il pourrait enfin arriver que le déposant ait limité expressément sa revendication à une couleur déterminée ou à une représentation graphique spéciale, bien que ce ne soit pas cette couleur ou cette représentation qui donne à la marque un caractère distinctif qu'elle possède par ailleurs.

Il est sans intérêt d'insister sur la rareté de cette hypothèse dans la pratique; elle révélerait de la part du déposant une limitation volontaire de son droit bien improbable et en tout cas bien dangereuse pour lui.

2° Dans cette hypothèse, comme dans tous les cas où le dépôt est imprécis et ne permet pas de connaître exactement ce que le déposant a voulu revendiquer et faire protéger, il conviendra de faire application d'un second principe.

Il faudra rechercher quel est l'élément essentiel et caractéristique de la marque : la reproduction de cet élément, à elle seule permettra de retenir la contrefaçon et il pourra se faire, par exemple, qu'un changement de couleur ou l'adoption d'une forme d'écriture différente n'empêchera pas qu'il y ait reproduction de la dénomination constituant l'élément essentiel de la marque déposée.

SECTION II

CAS PARTICULIERS

§ 1. — CHANGEMENT DE COULEUR

Le dépôt couvre non seulement ce qui est expressément revendiqué par le déposant, mais encore ce qu'il a voulu faire implicitement protéger.

En notre espèce le principe a été très bien posé par la Cour de Cassation (2) qui a décidé qu'un signe figuratif que le déposant s'est réservé d'apposer en toutes couleurs ou

(2) Cass. civ., 27 mars 1907, Ann. 1907-202.

qu'il a déposé sans préciser la couleur lui appartient en toutes couleurs.

Sur renvoi (3) la Cour d'Aix a repris exactement les mêmes termes.

La question avait été tranchée dans le même sens par le Tribunal civil de Lille (4) qui avait jugé que l'industriel qui a déposé une marque composée d'une ruche entourée d'abeilles et la dénomination « A la ruche » avait un droit exclusif à l'usage de cette marque quelles que fussent la forme et la couleur du signe employé, « s'il a rempli la « formalité du dépôt légal tant pour l'emblème, indépendamment de toutes formes ou couleurs distinctives que pour la dénomination ».

Une solution identique est donnée par la jurisprudence suisse (5) : « La propriété d'une marque non colorée comprend aussi la reproduction de cette marque en n'importe quelle couleur. »

Ainsi un simple changement de couleur n'empêchera pas qu'il y ait reproduction brutale d'une marque déposée puisque le dépôt couvre la marque indépendamment de la couleur.

Cependant la jurisprudence a hésité à accepter la conséquence du principe qu'elle a posé et ne voit en général qu'une imitation frauduleuse dans la reproduction qui modifie la couleur d'une marque déposée. C'est ce qui a été jugé par la Cour de Montpellier (6) : « La différence de coloration de deux marques n'est point exclusive de l'imitation alors que l'acte de dépôt ne précise aucune couleur spéciale. »

Un jugement du tribunal correctionnel de la Seine a retenu la contrefaçon dans le cas où la reproduction ne se différencie de la marque véritable que par un changement de couleur, mais il ne s'est pas appuyé sur le contenu du dépôt et l'étendue du droit privatif du déposant; il s'est contenté de dire que malgré le changement de couleur apporté dans la reproduction, les éléments essentiels de la marque déposée avaient été usurpés (7).

(3) Cour d'Aix, Ann. 1908-223.

(4) T. civ. Lille, 27 février 1883, Ann. 1883-344.

(5) T. Fédéral Suisse, 6 juillet 1937, Ann. 1939-309.

(6) C. Montpellier, 14 novembre 1910, Ann. 1911-2-20.

(7) T. corr. Seine, 2 novembre 1922, Ann. 1923-52.

Le dépôt de la marque destinée à désigner des véhicules automobiles pour le transport des voyageurs précisait que « le véhicule est caractérisé par la forme particulière de sa carrosserie dont la caisse et le capot sont peints en vert tandis que le capotage et le châssis sont peints en noir. Une bande peinte en blanc est réservée entre la caisse et le capotage. »

Le Tribunal a retenu la contrefaçon pour la raison que « Si la bande de couleur claire qui fait tout le tour des deux voitures est jaune paille sur celle de Gérard (usurpateur), et crème sur celle des taxis-transport, ce n'est là qu'une légère dissemblance qui laisse subsister les parties essentielles de la marque et qui n'a été voulue que pour en dissimuler la reproduction. »

§ 2. — REPRODUCTION DES EMBLÈMES

La même question de l'étendue du droit privatif du déposant se présente lorsqu'il faut apprécier si la reproduction d'un emblème est constitutive du délit de contrefaçon.

Un fabricant dépose une marque constituée par un emblème original, une trompette par exemple, pour des couteaux. Son droit privatif portera-t-il exclusivement sur la figure qu'il a choisie comme représentation d'une trompette ou au contraire sur la nature même de l'emblème indépendamment de la forme qu'il a adoptée ?

Un concurrent pourra-t-il adopter comme marque une trompette mais de forme différente en lui adjoignant une sorte de « drapeau-guidon » ou au contraire lui est-il interdit d'utiliser pour des couteaux une trompette quelle que soit la forme qu'il pourrait lui donner ?

L'intérêt qu'il y a à résoudre cette question est très grand car de la réponse qui sera donnée dépendra la qualification du délit constitué par une reproduction qui usurperait l'emblème, mais en donnerait une toute autre représentation graphique.

Il est bien entendu que nous raisonnons sur un emblème suffisamment original pour être appropriable sans qu'il soit besoin, pour lui donner un caractère distinctif, d'avoir

recours à une représentation particulière. Il est, en effet, évident et nous l'avons noté que celui « qui a choisi, comme
« le dit M. Condomine (8) un emblème banal qu'il n'a pu
« s'approprier qu'en lui donnant un aspect caractéristique,
« ne pourra prétendre à une propriété autre que celle de
« la forme particulière constituant sa marque. »

Ceci posé il apparaît bien que la clientèle sera facilement trompée si le concurrent utilise pour marquer ses produits le même emblème que le déposant, même s'il en donne une figuration telle qu'elle n'a aucun point de commun avec celle utilisée par le premier fabricant. En effet, les consommateurs se trouveront en présence, dans l'exemple que nous avons choisi, des couteaux présentés par l'un et l'autre des fabricants qui seront communément appelés dans la pratique : « couteaux à la trompette ».

Il est donc essentiel de protéger le titulaire de la marque mais encore faut-il savoir de quel délit se sera rendu coupable son concurrent.

a) *Le droit du déposant.*

Pour M. Condomine, le fabricant « qui aurait pris pour
« marque un emblème vraiment original serait proprié-
« taire de celui-ci indépendamment de la forme qu'il aurait
« adoptée » (9).

La même opinion se retrouve exprimée par M. Couhin (10) qui pense que les emblèmes sont appropriables indépendamment de toutes formes distinctives et ce, pour trois raisons :

— Les travaux préparatoires de la loi de 1857 et en particulier le rapport de la commission du corps législatif ne parlaient de la nécessité d'une forme distinctive que pour les noms et non pour les emblèmes.

— Le texte même de l'article 1^{er}, alinéa 3 porte que
« Sont considérés comme marques de fabrique et de com-
« merce, les noms sous une forme distinctive, les déno-
« minations, emblèmes... » ; il ressort de cette disposition,

(8) Condomine, *op. cit.*, p. 131.

(9) Jean Condomine, *op. cit.*, p. 131.

(10) Couhin, *op. cit.*, t. 3, p. 159; Cf. Pouillet n° 41; Alexandroff, *op. cit.* n° 88.

dit l'auteur, que la condition d'une forme distinctive n'est imposée qu'aux noms.

— Enfin, le bon sens amène à penser que la protection que la loi cherche à donner au déposant serait illusoire s'il était permis à la faveur d'un simple changement de forme de faire usage de l'emblème qui caractérise les produits d'un concurrent.

En effet, ainsi que l'écrit M. Allart ⁽¹¹⁾ : « Lorsqu'une
« marque consiste dans un emblème ce qui frappe l'at-
« tention de l'acheteur, ce n'est pas la configuration parti-
« culière; c'est bien l'objet en lui-même. S'il s'agit par
« exemple d'une étoile, ce qui frappera la clientèle, ce
« sera ni le nombre de branches qu'elle comporte, ni la
« disposition des ombres et des rayons dont elle peut être
« ornée, ce sera uniquement l'idée d'une étoile. Il retien-
« dra la marque étoile, et non pas la marque étoile à
« cinq branches, étoile ombrée... »

Nous acceptons bien volontiers ce principe pour les raisons qu'expose M. Couhin, mais il reste à savoir ce que décide la jurisprudence.

Des décisions anciennes prétendaient que la marque doit être restreinte à la spécialité de la marque déposée ⁽¹²⁾ ou « que lorsqu'un industriel adopte comme marque de
« fabrique un sujet se rapportant à un type général sus-
« ceptible d'être représenté sous des figures et des déno-
« minations différentes, distinctes les unes des autres, (en
« l'espèce image de la Vierge avec inscription « La Vier-
« ge ») il n'a de droit privatif que sur la figure et la dé-
« nomination qu'il a spécialement choisies, sans que ce
« droit puisse être étendu au type dont il s'est inspiré et
« à tous ses modes de manifestation » ⁽¹³⁾.

Cependant un revirement de jurisprudence a pu être constaté et le principe adopté par la doctrine fit son apparition dans la pratique.

Le Tribunal civil de Lille a pu juger ⁽¹⁴⁾ : « Attendu
« que le 13 juillet 1867 Notelle a déposé au greffe du Tri-

(11) Allart, Ann. 1911-1-160.

(12) C. Bordeaux, 8 août 1865, Ann. 1866-430.

(13) C. Aix, 27 novembre 1876, Ann. 1878-252.

(14) T. civ. Lille, 27 février 1883, *La Loi*, 23 mars 1883. Adde: Jurisprudence citée par Couhin, t. 3, note 1237.

« bunal de Commerce de Paris, comme marque distincte des corsets de sa fabrication, une étiquette portant, avec les initiales N. T. une ruche entourée d'abeilles; que ce qui caractérise la marque de Notelle ce n'est ni la couleur, ni la forme de la ruche qui y est représentée, mais bien la nature même de l'objet choisi à titre d'emblème : une ruche, sans autre signe distinctif que les abeilles qui l'entourent. »

De même, le Tribunal civil de la Seine a reconnu ⁽¹⁵⁾ : « Attendu qu'il est constant aux débats, que Courcon, fabricant de couteaux à Thiers, possède, pour distinguer ses produits, une marque consistant dans une trompette qui a été l'objet de plusieurs dépôts successifs depuis l'année 1858; qu'il en revendique la propriété exclusive contre Dickson, fabricant à Sheffield, auquel il reproche d'avoir apposé le même emblème sur les couteaux de sa fabrication.

« Attendu que celui-ci repousse cette demande en soutenant que le droit de Courcon est limité à la figure qu'il a choisie et que la trompette qui constitue sa propre marque en diffère sensiblement par la forme et l'apparence;

« Mais attendu que si l'image dont Dickson fait usage présente en effet avec la marque de Courcon une légère différence consistant, principalement dans une sorte de drapeau-guidon, l'emblème caractéristique subsiste et est de nature à tromper sur l'origine de la marchandise, l'acheteur... »

Plus récemment, cette tendance jurisprudentielle s'est confirmée et c'est ainsi qu'on peut lire dans un jugement du Tribunal civil de la Seine ⁽¹⁶⁾ : « Dans l'emblème, ce qui constitue la marque, c'est la nature même de cet emblème et non pas seulement sa forme particulière (en l'espèce il s'agissait d'un drapeau). »

La Cour d'Amiens a décidé de même ⁽¹⁷⁾ que lorsqu'une marque est dénommée au certificat d'identité « Vignette à la Cantinière » c'est bien l'emblème et la dénomination

(15) T. civ. Seine, 28 décembre 1895, cité par Couhin.

(16) T. civ. Seine, 4 janvier 1906, *Mon. Jud. Lyon*, 7 mai 1906.

(17) C. Amiens, 2 décembre 1924, *Ann.* 1925-336.

« cantinière » sous ses formes et indications les plus générales qui identifient le produit protégé et c'est à cela qu'il faut s'attacher; cet arrêt est à rapprocher d'un jugement plus ancien ⁽¹⁸⁾ rendu à propos de la même marque par le Tribunal correctionnel d'Amiens qui s'exprimait ainsi : « Il convient de dire que l'image, comme la dénomination, en l'espèce, individualise le produit à protéger, surtout lorsque le déposant a pris soin de dire qu'il se conserve le droit à la vignette Cantinière, sous quelque forme et costume que ce soit. »

Nous pouvons ajouter que la Cour de Cassation a admis ce principe ⁽¹⁹⁾ : « Constitue une marque valable (pour un importateur de thé) la figuration sur les emballages du produit, d'un éléphant au repos et la trompe abaissée; le dépôt et l'usage constant et prolongé de la marque permettent d'attribuer au bénéficiaire la propriété exclusive de la marque et de l'emblème revendiqué. »

Pour terminer cette énumération qui nous semble suffisamment révélatrice de la tendance actuelle de la jurisprudence, nous citerons un arrêt de la Cour de Grenoble ⁽²⁰⁾ qui avait à statuer sur une marque déposée pour laquelle les dépôts avaient porté successivement sur la dénomination « A la Croix », sur des étiquettes dont la croix était un élément essentiel et sur l'emblème de « La Croix » quelle que soit sa forme et quels que soient les éléments qui l'accompagnent; la Cour a décidé que « un emblème ou un signe figuratif, comme une croix, considéré au point de vue générique, devient l'objet d'un droit exclusif au profit de celui qui se l'est légalement approprié par un usage prolongé et le dépôt qui en a été fait. »

b) *Conséquences de ce principe.*

Ce principe étant admis, il convient, selon nous, d'en déduire la conséquence suivante :

S'il est admis que le déposant est propriétaire de l'em-

(18) T. corr. Amiens, 6 décembre 1882, cité par Couhin, t. 3, p. 166.

(19) Cass. Req. 1^{er} août 1929, Ann. 1929-360.

(20) Cour Grenoble, 18 novembre 1936, Ann. 1937-30.

blème qu'il a déposé, indépendamment de la forme qu'il a adoptée, il semble bien que l'utilisation du même emblème sous une forme quelconque constituera la reproduction de ce qui est couvert par le dépôt. Il y aura bien reproduction servile si c'est le même emblème qui a été adopté par un concurrent, il y aura de même imitation s'il y a eu emploi d'un emblème pouvant faire confusion (un X au lieu d'une croix par exemple). Il n'y aura pas à comparer les diverses représentations de l'emblème, mais il suffira de regarder si l'emblème lui-même a été reproduit, indépendamment de toute forme particulière qui peut lui être donnée.

Cependant les auteurs n'ont pas en général aperçu cette conséquence qui nous paraît pourtant absolument logique.

M. Alexandroff a simplement écrit (21) : « Il en résulte
« que l'existence d'une marque consistant en un emblème
« rend impossible l'appropriation par un concurrent d'une
« marque consistant dans le même emblème, fut-il présenté
« sous une figuration différente (Pouillet, *op. cit.*, n° 41. —
« Allart, *op. et loc. cit.*). Une telle marque ne comporte-
« rait pas l'élément de nouveauté et constituerait une
« contrefaçon. »

Encore faut-il savoir ce que l'auteur entend par le mot contrefaçon, car au chapitre de la contrefaçon, il ne reprend plus cette idée.

Plus précise est la phrase relevée dans une note des *Annales de la Propriété Industrielle*, sous l'arrêt de Grenoble que nous venons de citer : « En fait il s'agissait ici
« non pas seulement d'imitation frauduleuse, mais de
« contrefaçon proprement dite, puisque la marque c'est
« l'emblème d'une croix quelconque, indépendamment d'un
« dessin particulier et qu'il y avait bien une croix (Les
« armes de Savoie) figurant en vedette sur les étiquettes
« et paquetages incriminés. »

La jurisprudence a hésité à retenir cette conséquence et on ne trouve guère dans les décisions qu'une infime minorité de celles-ci qui retiennent la contrefaçon.

(21) Alexandroff, *op. cit.*, n° 88.

On peut lire dans ce sens (22) « Qu'il est de principe « que la propriété de l'emblème s'applique à l'emblème « lui-même, quelle que soit la forme sous laquelle il est « représenté, et lorsque c'est essentiellement l'emblème « qui constitue la marque (en l'espèce la grappe) ce n'est « pas seulement sa forme particulière qu'il faut considé- « rer, de telle sorte que l'exploitation par un concurrent « du même emblème, encore que la forme en soit modi- « fiée, le constitue nécessairement contrefacteur. »

Mais en général, les Tribunaux retiennent simplement l'imitation frauduleuse, ce qui à notre sens constitue une erreur et un manque de logique.

Les décisions que nous avons citées, comme reconnaissant le principe que le droit du déposant porte sur la nature même de l'emblème, retiennent « l'imitation » (T. Lille), « l'usage abusif » (Cour d'Amiens), « l'imitation frauduleuse » (Cass. Req.), et la Cour de Grenoble dispose que « quand le dépôt d'une marque indique que « celle-ci est constituée comme élément, par une croix « quelconque celui qui emploie des étiquettes compor- « tant une croix comme signe distinctif, commet une imi- « tation frauduleuse, même si cette croix est accompagnée « d'éléments accessoires et encore qu'elle figurerait dans « les armes de la région. »

D'autres décisions ont retenu l'imitation frauduleuse, sans faire allusion aux droits du déposant sur l'emblème qu'il a déposé, mais en reconnaissant implicitement ce principe : elles se sont fondées — soit sur le fait que l'élément essentiel de la marque déposée avait été reproduit, par exemple (23) le Tribunal civil de Charleville retient que « Si l'on compare la marque de Cuvelier avec « celle de Black on constate dans chacune d'elles comme « élément essentiel et caractéristique une Cantinière prête « à verser à boire; que dans les deux marques la canti- « nière porte des plumes au chapeau, des brandebourgs « au corsage, le petit tablier blanc, la jupe courte et le « tonnelet... Attendu que ce qui constitue surtout l'usur-

(22) T. civ. Marseille, 22 juin 1921, Ann. 1921-290.

(23) T.-civ. Charleville, 24 mars 1882, Couhin, t. 3, note 1237.

« pation de Cuvelier c'est qu'il s'est approprié l'élément
« essentiel de la marque de Black, c'est-à-dire la figure
« de la cantinière... »

Le Tribunal reconnaît donc que l'élément essentiel de la marque est l'emblème d'une cantinière indépendamment de la reproduction qui peut en être donnée, il y avait donc reproduction servile de l'élément essentiel et caractéristique et à notre point de vue il y avait contrefaçon.

— Soit sur le fait que la marque déposée pouvait être confondue avec la reproduction qui en avait été faite.

Par exemple la Cour de Nîmes (24) ayant à statuer dans une espèce où la marque déposée était constituée principalement par une clef ouvragée apposée sur des cartons d'œufs de vers à soie, a décidé « que pour n'être pas semblable à la clef adoptée par David (véritable titulaire de « la marque) celle qui figure sur les cartons de Guérin « (usurpateur) n'est pas moins une clef; que la vue d'une « clef devait nécessairement réveiller dans l'esprit des « acheteurs, de ceux surtout qui n'avaient pas vu la marque de David, la preuve des succès obtenus par des « cartons revêtus d'un signe analogue, et connus sous la « dénomination générique de « Cartons à la clef »; qu'une « confusion entre les deux marques pouvait naître facilement d'un pareil état de chose... »

Il nous semble que la possibilité de confusion provient exclusivement de ce que les deux emblèmes sont les mêmes, quelles que soient les différences que fait apparaître la comparaison des représentations.

Nous aurions donc également conclu qu'il y avait contrefaçon.

c) Conclusion.

La jurisprudence et la doctrine s'accordent pour dire que le droit du titulaire de la marque porte sur l'emblème lui-même et non pas sur la représentation particulière qu'il a pu en donner ou dont il a pu se servir.

Mais de ce principe la jurisprudence n'a pas osé tirer

(24) C. Nîmes, 13 juin 1874, *Gaz. Trib.* 3 sept. 1874. Cf. : Cass. Req. 1^{er} octobre 1929, Ann. 1929-360 ; C. Paris, 10 mars 1930, Ann. 1931-21.

la conséquence que nous admettons pour notre part à savoir que si l'usurpateur a utilisé comme marque une représentation quelconque du même emblème, il y aura reproduction servile d'une marque déposée et partant contrefaçon.

Il est évident qu'en pratique il faudra tenir compte de cette tendance jurisprudentielle, bien qu'elle nous paraisse critiquable. Nous avons montré, en effet, qu'en matière de contrefaçon le juge n'a pas à apprécier la possibilité de confusion; il est possible que la représentation du même emblème qu'emploiera l'usurpateur soit très différente de celle qu'utilise en pratique le titulaire de la marque véritable, il n'en restera pas moins qu'il y aura utilisation du même emblème et partant contrefaçon.

Nous pensons qu'il y aura imitation frauduleuse dans le cas où l'emblème utilisé par l'usurpateur sera différent de celui revendiqué par le véritable titulaire de la marque, mais susceptible cependant de faire confusion.

C'est ainsi que nous approuvons le jugement du Tribunal correctionnel d'Amiens (25) qui pense qu'il y a imitation frauduleuse dans l'imitation de la marque constituée par l'emblème d'une cantinière par l'emblème d'une « ca-
« notière » dont la représentation montre le souci de faire confusion avec une vivandière, et le jugement du Tribunal civil de la Seine (26) qui décide « qu'il y a imitation frau-
« duleuse d'une marque de fabrique consistant à la fois
« dans l'emblème d'une croix et dans la dénomination
« à la croix, dans le fait par un concurrent de vendre
« des produits similaires (en l'espèce eau de Javel) sous
« l'appellation de Saint André, mais avec un emblème en
« forme d'un X ou de croix de Saint André, alors surtout
« que la simple comparaison des étiquettes présente une
« certaine similitude d'aspect, qu'elles sont à peu près
« de même taille et de même couleur et portent l'une et
« l'autre au centre, sous le titre eau de Javel, l'emblème
« d'une croix, différente de forme assurément, mais évo-

(25) T. corr. Amiens, 6 décembre 1882, *Couhin*, t. 3, note 1237.

(26) T. civ. Seine, 25 juin 1912, *Ann.* 1913-2-21.

« quant l'une et l'autre l'idée d'une croix ce qui est certainement de nature à créer une confusion ».

L'exposé que nous avons fait mérite cependant une précision. Le droit du titulaire de la marque portera sur la nature même de l'emblème, mais dans le cas seulement où celui-ci n'est pas banal et n'est pas appropriable simplement sous une forme distinctive particulière, car alors le titulaire de la marque ne bénéficierait d'une protection que pour la forme particulière qu'il a adoptée.

Cette proposition a été acceptée par les Tribunaux, par exemple un jugement du Tribunal de la Seine l'exprime⁽²⁷⁾ lorsqu'il dit : « Le dépôt d'une marque consistant « en un emblème du domaine public, sous une forme particulière ne protège que cette marque » et un arrêt de la Cour de Lyon dit de même⁽²⁸⁾. « Seule la disposition d'un « emblème tel que citron ou cerises peut faire l'objet d'un « droit privatif, non l'emblème lui-même. »

Dans ce cas, si l'usurpateur n'a pas reproduit la forme particulière donnée par le déposant à son emblème, il ne saurait pas y avoir contrefaçon, il y aura tout au plus imitation frauduleuse, si la comparaison des deux représentations permet de relever la possibilité d'une confusion.

C'est dans cet esprit qu'il faut lire certains jugements qui ont refusé de voir une imitation frauduleuse dans des représentations différentes du même emblème sans caractère distinctif par lui-même.

La Cour de Colmar a pu à bon droit décider⁽²⁹⁾ : « At-
« tendu que la sœur de charité figure dans la marque léga-
« lement déposée par B... à titre d'emblème générique...;
« qu'il est de jurisprudence que la propriété d'un emblème
« générique doit être restreinte à la spécialité du type dé-
« posé...; qu'en fait le type de sœur de charité adopté par
« H... diffère totalement de celui que B... avait antérieure-
« ment choisi. »

On peut encore lire dans un jugement du Tribunal de Commerce d'Alost⁽³⁰⁾ « qu'il est de jurisprudence constan-
« te qu'aucun industriel ne peut prétendre monopoliser

(27) T. civ. Seine, 2 avril 1909, Ann. 1911-1-150.

(28) C. Lyon, 12 novembre 1903, Ann. 1904-41.

(29) C. Colmar, 21 juillet 1934, *Gaz. Pal.* 1934-2-645.

(30) T. Com. Alost, 22 décembre 1925, Ann. 1926-219.

« comme marque de fabrique l'image d'un animal; qu'il
« suffit pour échapper à tout reproche de contrefaçon que
« l'industriel adoptant comme marque le même animal
« que celui adopté par un de ses concurrents, le présente
« sous une forme qui le différencie de façon à rendre im-
« possible toute confusion chez le consommateur d'atten-
« tion moyenne » (31).

§ 3. — REPRODUCTION DES DÉNOMINATIONS

Pour des raisons identiques à celles que nous avons exposées pour les emblèmes, nous pensons que le droit du déposant porte sur la dénomination considérée en elle-même indépendamment de la représentation qui en a pu être donnée.

M. le Bâtonnier Pouillet a écrit que « ce qui constitue la
« marque c'est la dénomination elle-même; celui qui en
« est le propriétaire est donc en droit d'empêcher qu'un
« tiers l'emploie sous quelque forme et de quelque façon
« que ce soit (32) ». Il accepte donc le principe que nous posons de même que le fait M. Couhin (33) dans une note sous un jugement du Tribunal correctionnel de Nantes lorsqu'il s'exprime ainsi : « L'aspect extérieur des deux
« étiquettes était complètement dissemblable. Elles n'of-
« fraient qu'un seul point commun; c'est que l'une et l'au-
« tre renfermaient la même dénomination (perles du Ja-
« pon). Et cette similitude était encore au point de vue de
« caractères d'impression, une différence. Ces décisions
« ont donc mis en pleine lumière le principe fondamental
« que les dénominations constituent des marques en elles-
« mêmes et par elles-mêmes, indépendamment de la « for-
« me distinctive » qu'elles peuvent revêtir. »

Nous rappelons qu'il faut encore pour que ce principe soit exact que la forme adoptée ne soit pas l'élément caractéristique qui seul donne à la marque son caractère appropriable; s'il en était ainsi le droit du déposant ne por-

(31) Cf. : C. Gand, 21 mai 1907, Ann. 1908-2-80.

(32) Pouillet, *op. cit.* n° 81.

(33) Couhin, t. 3, n° 1204.

terait pas sur la dénomination prise en elle-même, mais sur la forme caractéristique qui lui serait donnée (34).

Nous pensons également que la conséquence que nous avons déduite d'un principe semblable en matière de reproduction d'emblème est valable dans la matière de la reproduction des dénominations. La reproduction d'une dénomination indépendamment de la forme des lettres ou du procédé d'écriture employé, est une reproduction servile, par conséquent constitutive d'une contrefaçon; il y aura imitation frauduleuse lorsque la dénomination elle-même et non pas seulement sa représentation sera déformée.

Il est curieux de constater que la jurisprudence n'a pas hésité à reconnaître en ce qui concerne les dénominations la valeur de cette conséquence, qu'elle a méconnue en ce qui concerne les emblèmes.

a) *Reproduction manuscrite.*

A notre sens, la marque constituée par une dénomination sera reproduite servilement si la dénomination elle-même est usurpée, encore bien que la reproduction serait manuscrite alors que la marque déposée serait imprimée ou gravée.

Ainsi que nous l'avons dit la jurisprudence admet qu'il y a une contrefaçon lorsque la reproduction d'une dénomination est faite de façon manuscrite.

La Cour d'Orléans par exemple (35) a reconnu que « le « fait d'inscrire à la main, sur une étiquette mobile appliquée sur un colis contenant des pastilles en vrac, une dénomination déposée par un tiers à titre de marque de fabrique (dans l'espèce la dénomination « Pastilles Valda ») constitue le délit d'usage d'une marque contrefaite. » Il est bien évident que pour qu'il y ait usage d'une marque contrefaite il fallait également qu'il y ait contrefaçon.

Un arrêt de la Cour de Montpellier semble plus décisif encore (36) « l'inscription à la craie d'une dénomination « faisant partie intégrante d'une marque de fabrique (dans

(34) Cf. C. Paris, 13 mai 1931, Ann. 1932-32.

(35) C. Orléans, 3 juillet 1906, Ann. 1907-1-73.

(36) C. Montpellier, 28 juin 1907, Ann. 1908-2-33.

« l'espèce Amer Picon), dit-il, sur un fût contenant un autre
« produit, constitue l'usurpation de marque prévue par
« l'article 7 de la loi de 1857 ».

La jurisprudence belge a suivi la même manière de voir et le Tribunal correctionnel de Gand⁽³⁷⁾ a jugé que « le
« fait pour un pharmacien d'exposer à sa vitrine deux bo-
« caux superposés remplis de pastilles connues sous le
« nom d'eucalyptus et ayant l'apparence de véritables pas-
« tilles Valda, d'appuyer devant, contre le pied du bocal
« inférieur, une étiquette manuscrite portant le nom de
« Valda, de suspendre, en outre, une seconde étiquette
« portant le nom de Valda à un bec de gaz latéral se trou-
« vant à hauteur du bocal supérieur, le tout sans qu'aucu-
« ne boîte de pastilles Valda fut visible à cette vitrine,
« constituent les faits de contrefaçon d'une marque de fa-
« brique, comme aussi de mise en vente de produits revê-
« tus d'une marque contrefaite. »

M. Alexandroff ajoute à juste titre qu'une partie de la jurisprudence retient la contrefaçon lorsque la marque déposée est reproduite dans des factures, ce qui a lieu généralement de façon manuscrite. Par là même, cette jurisprudence reconnaît que la reproduction manuscrite d'une marque déposée peut être une reproduction brutale et servile constitutive du délit de contrefaçon.

b) *Contrefaçon phonétique.*

L'hypothèse que nous voulons envisager est la suivante : Voici une marque déposée constituée par une dénomination; y aura-t-il contrefaçon à reproduire cette dénomination en y apportant des modifications d'orthographe, mais en les choisissant de telle sorte qu'à l'oreille il soit impossible de discerner la plus petite différence dans la prononciation des deux dénominations. C'est par exemple la marque Byrrh qui est reproduite par le mot Byrh.

Il est certain qu'on admettrait, sans peine qu'il y a imitation frauduleuse, car la confusion est possible pour la clientèle qui est amenée nécessairement à prononcer à voix

(37) T. Corr. Gand, 17 juillet 1908, Ann. 1909-2-18.

haute la dénomination lorsqu'elle demande le produit couvert par la marque qu'elle désire.

Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le seul fait que la brutalité de la reproduction se trouve dans l'élément phonétique de la dénomination, suffit à constituer la contrefaçon malgré les différences révélées par la comparaison des dénominations écrites.

Il nous faut encore, pour résoudre cette question, déterminer si le dépôt entraîne une protection non seulement sur l'assemblage des caractères, lettres ou chiffres qui composent la dénomination, mais encore sur le son que donnera, à la lecture, cet assemblage de caractères.

Les auteurs sont en général d'avis que la marque est, suivant la définition de la loi « un signe matériel », le dépôt ne pourrait protéger qu'une marque valable, c'est-à-dire un signe matériel et la prononciation de ce signe ne bénéficierait pas de la protection.

C'est dans ce sens qu'on peut lire ce qu'ont écrit M. Laborde⁽³⁸⁾ et M. Pouillet⁽³⁹⁾; ce dernier ayant bien précisé que « la marque est avant tout un signe matériel ».

Il faut bien dire que le rapporteur de la loi de 1857 avait déclaré que « la marque est tout signe servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce » et la loi énumère non pas tous ces signes mais les plus usités et les principaux parmi eux ».

Il peut paraître que la volonté du législateur a été que la marque soit un signe matériel, mais le texte de loi n'exprime cependant pas cette condition. Remarquons que le projet de réforme de 1874 parlait de « tout moyen matériel » et le projet de 1924 parle de « tous signes matériels servant à distinguer... ».

La jurisprudence semble également croire que la marque de fabrique doit être constituée par un signe matériel; par exemple la Cour de Paris⁽⁴⁰⁾ considère « que la définition donnée par l'article premier de la loi de 1857 implique nécessairement que la marque consiste essentiellement et ne peut consister que dans un signe matériel des-

(38) Laborde, *op. cit.* n° 174.

(39) Pouillet, *op. cit.* 298.

(40) C. Paris, 14 février 1913, *Ann.* 1914-1-81.

« tiné à désigner les produits d'une industrie ou les objets
« d'un commerce ».

Le Tribunal civil de la Seine⁽⁴¹⁾ pense de même que la marque de fabrique est avant tout un signe matériel destiné à être mis sous les yeux du public.

Cette thèse a cependant été combattue dès 1873 par l'avocat général Onfroy de Bréville dans l'affaire du phosphoguanos⁽⁴²⁾ et M. Fernand Jacq l'a également critiquée⁽⁴³⁾.

« Où est-il dit dans la loi que la marque consiste essentiellement (comme le dit l'arrêt de Paris du 14 février 1913) ou est avant tout (jugement du Tribunal de la Seine du 25 juin 1923), un signe matériel ?

« Sont considérés, dit le texte légal, comme marques de fabrique et de commerce, les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, etc... »

« Une dénomination est donc une marque et la loi n'exige pas qu'elle soit matérielle. La réputation d'une marque se fait bien plus par la tradition orale que par l'écriture. On en prononce le nom, si c'est un nom, plus souvent qu'on ne l'écrit ».

Et il ajoute : « La vérité est de reconnaître que la marque est aussi bien un signe qu'un vocable. Le signe (emblème, dessin) est forcément matériel et ne peut être reproduit par la voix, mais le vocable (la dénomination dit la loi) est par sa nature destiné à être prononcé aussi bien qu'imprimé, dessiné ou écrit. »

M. Alexandroff approuve cette thèse⁽⁴⁴⁾.

S'il nous faut prendre parti, nous n'hésiterons pas à adopter la manière de voir de M. Fernand Jacq. En effet, nous croyons qu'à supposer même qu'un son ne puisse être déposé comme marque et qu'il soit nécessaire qu'un support matériel, représentation écrite du son, soit déposé, il n'en reste pas moins qu'une fois un tel dépôt effectué il garantira à la fois la dénomination écrite et la dénomination prononcée. Nous croyons que l'usurpation qui reproduira brutalement cette prononciation, reproduira un élément de la marque protégée par le dépôt.

(41) T. civ. Seine, 25 juin 1923, Ann. 1923-377.

(42) *Le droit*, 19 mars 1873.

(43) Ann. 1923-377.

(44) Alexandroff, *op. cit.* n° 601.

Nous verrons d'ailleurs que la propriété d'une dénomination entraîne la propriété de l'emblème correspondant qui en est la représentation picturale, à plus forte raison doit-elle entraîner la propriété de sa reproduction orale qui fait corps avec elle.

Il est même difficile de concevoir comment on pourrait parler d'une dénomination si le droit privatif portait exclusivement sur un mode d'assemblage de caractères; une dénomination par sa nature même est destinée ainsi que le dit M. Fernand Jacq à être prononcée.

La jurisprudence a suivi notre manière de voir, soit d'une manière détournée en retenant la contrefaçon phonétique sans en prononcer le mot, soit au contraire en y faisant expressément allusion.

La première série de décisions reconnaît qu'il y a contrefaçon en présence d'une similitude phonétique complète entre les dénominations constituant les marques envisagées mais sans dire que c'est la similitude phonétique qui est constitutive de la contrefaçon.

Ces décisions échappent à toute critique car elles sont bien motivées puisqu'elles retiennent que le changement d'une lettre n'empêche pas qu'il y ait reproduction, ce qui est difficilement contestable.

Par exemple, le Tribunal de Commerce du Havre, a jugé ⁽⁴⁵⁾ qu'il y a contrefaçon de marque dans le fait d'adopter, au Havre, comme enseigne et d'apposer sur des produits et papiers de commerce, la dénomination « Aux bûcherons », alors qu'à Paris est exploité pour les mêmes objets (meubles) la dénomination « Au bucheron », la différence du singulier au pluriel étant insuffisante pour établir une distinction.

De même, le Tribunal de Toulouse ⁽⁴⁶⁾ a estimé que le commerçant qui adopte comme marque les mots « Arrach'-Rhume » commet le délit de contrefaçon prévu par les articles 7 et 8 de la loi de 1857 de la marque « Arrache rhume » car la suppression de l'e muet à la fin du mot ne modifie pas la brutalité de la reproduction.

(45) T. Com. Le Havre, 23 juin 1908, Ann. 1909-2-29.

(46) T. Civ. Toulouse, 2 juin 1905, Gaz. Pal. 2-226.

Il a été de même jugé⁽⁴⁷⁾ que la dénomination « Byrrh Elixir » et « Eau de table du Dr Byrrh » sont des contrefaçons de la marque « Byrrh » employée pour un apéritif...; le changement d'orthographe et l'adjonction de termes génériques ne peuvent faire disparaître la contrefaçon. Mais dans une espèce semblable le Tribunal civil de Montpellier avait retenu qu'il n'y avait qu'une imitation frauduleuse⁽⁴⁸⁾ c'était aussi la solution adoptée par le Tribunal de la Seine⁽⁴⁹⁾.

D'autres décisions reconnaissent, ainsi que l'a fait le Tribunal civil de Lyon, que la similitude phonétique suffit pour constituer la contrefaçon de marque de fabrique⁽⁵⁰⁾. Dans l'espèce qu'à eu à trancher le Tribunal de Lyon, le contrefacteur avait apposé sur des étiquettes d'étuis destinés à renfermer des manchons de becs à incandescence, le mot « Graetzin » qui constituait une contrefaçon phonétique de la marque « Gretzine ».

Malheureusement il s'agit d'une décision d'un tribunal civil, ce qui laisse une certaine incertitude sur le sens exact à donner au mot contrefaçon.

Cependant c'est dans le même sens que la Cour de Rennes a statué⁽⁵¹⁾ lorsqu'elle a dit que « le critérium de la « contrefaçon est la confusion recherchée et obtenue soit « qu'on s'adresse au sens de l'ouïe soit qu'on s'adresse au « sens de la vue ».

Nous approuvons entièrement cette solution qui nous semble d'autant plus nécessaire que l'accroissement de la réclame orale qui avait lieu au cours de ces dernières années, souvent même de façon excessive, fait connaître, bien souvent, au public la marque par la seule audition de sa dénomination. Une contrefaçon phonétique ne manquera donc pas de tromper le consommateur, il y aura donc usurpation de clientèle et il serait injuste que la loi de 1857 ne permette pas dans ce cas de protéger le titulaire de la marque véritable.

(47) T. Corr. Seine, 30 janv. 1912 et Cassat. Crim. 25 juill 1914, Ann. 1921-75.

(48) T. Civ. Montpellier, 12 déc. 1878, Ann. 1879-175.

(49) T. Civ. Seine, 14 août 1878, Ann. 1879-172.

(50) T. Civ. Lyon, 23 février 1912, Ann. 1914-2-11.

(51) C. Rennes, 20 juillet 1931, Ann. 1933-39.

Lorsque la reproduction phonétique n'est pas brutale c'est-à-dire lorsqu'à l'oreille il sera possible de percevoir une différence phonétique entre la marque véritable et la marque de l'usurpateur, il y aura imitation frauduleuse si l'imitation est cependant de nature à amener la confusion dans l'esprit du consommateur.

La jurisprudence a admis que la similitude phonétique entraînait bien souvent la confusion et dans des espèces nombreuses elle a estimé qu'une imitation de la marque déposée effectuée d'une telle manière, permettait de retenir l'imitation frauduleuse.

Mais, n'est-ce pas là reconnaître que le dépôt couvre la dénomination non seulement en tant qu'assemblage de caractères mais encore en tant que son ?

En effet, nous verrons que pour apprécier la confusion, on doit s'en tenir aux seuls éléments revendiqués comme marque par le déposant : si la possibilité de confusion est accrue par d'autres ressemblances portant sur des éléments non constitutifs de la marque du déposant, il ne faudra pas en tenir compte pour l'appréciation de l'imitation frauduleuse d'une marque déposée. Si donc la jurisprudence retient que la similitude phonétique accroît la possibilité de confusion de l'imitation frauduleuse c'est qu'elle reconnaît par là même que l'imitation d'un son est une imitation d'une marque déposée.

Les décisions qui peuvent être citées en cette matière sont assez nombreuses. Les plus importantes sont les suivantes :

Un arrêt de la Chambre des requêtes ⁽⁵²⁾ pense que la « dénomination « Saint Marcel Quinquina » est une imitation de la marque « Saint Raphaël Quinquina » car elle « présente une similitude de consonnance et d'aspect calquée dans le but de faire confusion ».

La Cour de Paris a décidé ⁽⁵³⁾ qu'il y a imitation frauduleuse dans le fait d'utiliser le nom d'une plante existant réellement (coreopsis du Japon) mais dont le parfum est sans valeur industrielle et dont le choix n'a d'autre but que de créer une consonnance susceptible de faire confusion.

(52) Cass. Req. 30 octobre 1901, D. 1902-1-32

(53) C. Paris, 4 juin 1902, Ann. 1902-270.

Pour le Tribunal civil de la Seine (54) constitue une imitation frauduleuse de la marque « Chausalèse » la marque « Trèsalaise » composée du même nombre de lettres et dont les trois dernières syllabes produisent sur l'oreille une consonnance semblable.

On voit donc que la jurisprudence a très souvent retenu que la similitude phonétique pouvait constituer l'imitation frauduleuse et des décisions plus récentes ont confirmé cette manière de voir. C'est ainsi que le Tribunal civil de Mirande (55) estime qu'il y a imitation frauduleuse lorsque les deux marques sont constituées par des dénominations assez peu différentes l'une de l'autre pour que le vendeur qui fait l'offre-vente, maître de la prononciation, ne puisse donner aux deux mots la même consonnance (en l'espèce la marque « Liqueur du Père Kermann » était imitée par la dénomination « Liqueur du Père Armand »).

La Cour de Nancy dit que la quasi similitude de la consonnance et de la prononciation de l'appellation « thir » avec la marque « Byrrh » constitue une imitation frauduleuse; et la Cour de Paris déclare que constitue une imitation frauduleuse de la marque « Quinquina Dubonnet » la marque « Quinquina du Bienfait » caractérisée par une similitude phonétique recherchée (56).

Tout dernièrement le Tribunal civil de Grasse (57) a fait application du même principe : « Dès lors que deux dénominations « Pétrole Hahn » et « Pétrole A. N. » sont pres « pres à être confondues l'une avec l'autre en raison de « leur similitude phonétique, la deuxième doit être considérée comme une imitation illicite de la première ».

Dans cette dernière espèce le Tribunal civil a parlé simplement d'imitation illicite ce qui ne correspond à aucune qualification donnée par la loi de 1857. Nous pensons qu'il aurait fallu juger qu'il y avait contrefaçon du fait de la reproduction servile du son donné par la prononciation de la dénomination déposée comme marque.

(54) T. Civ. Seine, 16 juillet 1908, Ann. 1908-2-90.

(55) T. Civ. Mirande, 28 avril 1909, Ann. 1910-2-5.

(56) C. Nancy, 31 janvier 1911, Ann. 1911-227. C. Paris, 5 janvier 1931, Ann. 1931-183.

(57) T. Civ. Grasse, 23 novembre 1936, Ann. 1939-299.

Indiquons que le Tribunal Fédéral Suisse⁽⁵⁸⁾ a déclaré que « Ce qui est décisif c'est l'effet auditif et visuel d'une « marque verbale, encore qu'il faille attribuer plus d'importance au premier qu'au second ».

Il y a évidemment des décisions dissidentes, mais elles sont en très petit nombre et ne sauraient modifier notre opinion. On peut lire par exemple dans un jugement du Tribunal civil de Bordeaux⁽⁵⁹⁾ que « en dehors des présentations du produit par la forme et l'habillage des récipients, un simple rapprochement phonétique (« Négri-ta ») imité par (« Pépita ») ne pourrait être retenu sans porter atteinte aux libertés du commerce ».

Nous croyons qu'il eût suffi au tribunal de dire que la confusion ne lui paraissait pas possible entre les deux dénominations, sans avoir à émettre un principe général critiquable.

§ 4. — REPRODUCTION PAR LA FIGURATION CORRESPONDANTE.

On peut se demander s'il pourra y avoir contrefaçon dans le cas où l'usurpateur aura reproduit soit l'emblème constitutif d'une marque par la dénomination correspondante, soit la dénomination déposée comme marque par sa représentation emblématique.

Il est également nécessaire en cette matière de rechercher quel est le droit privatif du déposant sur sa marque. M. Condomine a traité très complètement cette question⁽⁶⁰⁾ et il nous suffira de renvoyer le lecteur à son ouvrage. Il en arrive à la conclusion que la revendication dans l'acte de dépôt d'un emblème entraîne, pour le déposant, la propriété de la dénomination correspondante et que, à l'inverse, la même solution doit être adoptée si c'est une dénomination qui a été déposée.

Il est bien évident en effet que la loi a voulu éviter que les produits du commerce puissent être confondus et que

(58) T. Féd. Suisse, 18 juin 1930, Ann. 1933, p. 310.

(59) T. Civ. Bordeaux. 15 déc. 1924, Ann. 1925-280. Cf. C. Besançon, 30 janv. 1939. La Loi 15 février 1939, qui retient la contrefaçon de l'art. 7, 1^{er}, dans la reproduction de la marque « Tortaz » par « Tordas ». Nous pensons que seule l'imitation frauduleuse pouvait être retenue.

(60) Condomine, *op. cit.* p. 51 et Couhin, *op. cit.*, t. 3, p. 175.

le but de la loi serait manqué si, alors qu'une marque composée d'un cercle bleu a été déposée, un concurrent pouvait faire usage de la dénomination « Le cercle bleu ».

La même théorie avait déjà été adoptée par M. Couhin.

Mais une fois ce principe admis il reste à savoir si le fait par un concurrent d'adopter la figuration correspondante d'une marque déposée constitue une contrefaçon ou une imitation frauduleuse.

Nous pensons que si la propriété d'un emblème entraîne la propriété de la dénomination correspondante, il y aura dans le fait de reproduire le premier par la seconde, la reproduction de ce qui est couvert par l'acte de dépôt indépendamment de la forme de la représentation et qu'il y aura reproduction servile et brutale. Il y aurait imitation frauduleuse lorsque la dénomination employée par l'usurpateur ne décrirait pas exactement l'emblème du déposant mais serait simplement de nature à faire confusion dans l'esprit de l'acheteur.

Si la jurisprudence a eu tendance à accepter que le dépôt protège à la fois le signe choisi comme marque et sa figuration correspondante, elle a cependant vu dans une telle représentation non une contrefaçon, mais une imitation frauduleuse, car il est très rare de trouver, en pratique, la seconde condition.

En effet, il faut, ainsi que nous l'indiquions, que la dénomination employée par l'usurpateur décrive très exactement l'emblème déposé, ou que inversement l'emblème utilisé par l'usurpateur représente la dénomination qui est déposée, sinon il n'y aurait qu'une imitation frauduleuse si la confusion reste possible. C'est dans ce sens qu'il faut lire un arrêt de Douai qui ne saurait être regardé comme une décision de principe. « L'industriel qui a déposé les dénominations « Fil à l'aéroplane » et « Fil au dirigeable » ne peut, en vertu du dépôt, faire interdire l'usage d'emblèmes ou vignettes touchant à l'aviation » (61).

Un jugement ancien du Tribunal de commerce de Marseille (62) a jugé que « les savons du sieur Milly portent

(61) C. Douai, 28 novembre 1910, Ann. 1911-96.

(62) T. Com. Marseille 11 juillet 1872, cité par M. Couhin, t. 3-175.

« pour marque de fabrique la légende Savons de l'Etoile; »
« que la marque du sieur Moulin consiste dans une grande »
« étoile entourée d'autres plus petites; que ces marques se »
« ressemblent en ce qu'elles doivent être dénommées mar- »
« ques de l'Etoile et qu'une confusion peut naître ». Seule l'imitation a été retenue.

De même la Cour de Paris a eu à prendre position sur cette question; une première fois ⁽⁶³⁾ elle a décidé qu'il y a imitation frauduleuse d'une marque qui, de couleur bleue a acquis une notoriété considérable sous le nom de carte bleue, encore qu'elle ne porte pas ces mots, par une autre portant un nom similaire et offrant la même teinte avec le mot carte bleue. Dans une seconde espèce ⁽⁶⁴⁾ elle a employé des termes très heureux : « S'il est de principe »
« que le dépôt limite l'étendue de la propriété de la mar- »
« que de fabrique, lorsque la marque déposée consiste »
« dans un emblème (en l'espèce œil gravé) qui est de telle »
« nature que pour désigner par le nom de leur marque les »
« produits que couvre le dépôt, il est nécessaire d'employer »
« l'expression désignant l'emblème (« à l'œil ») l'emblème »
« litigieux et sa dénomination étant tellement unis dans le »
« langage et l'écriture qu'ils ne peuvent être séparés, on »
« doit alors admettre que le déposant, en effectuant le dé- »
« pôt de l'emblème pour lui assurer la protection légale, a »
« implicitement, mais obligatoirement, voulu affirmer, ré- »
« véler au public et revendiquer pour lui, avec la propriété »
« de la marque de l'emblème, celle de sa dénomination. » Elle arrive à la conclusion que « l'usage par un tiers de »
« cette dénomination constitue une imitation frauduleuse »
« de la marque emblématique ».

Cette décision doit être approuvée car il apparaît bien que la dénomination employée par l'usurpateur était trop générale pour être considérée comme la reproduction exacte de l'emblème.

(63) C. Paris, 11 juillet 1911, Ann. 1912-1-207.

(64) C. Paris, 3 mars 1926, Ann. 1926-233. Cf. : T. Com. Mons, 14 octobre 1924, Ann. 1927-208 : « La propriété de l'emblème comporte celle »
« de la dénomination dont le public se sert presque nécessairement pour »
« demander le produit correspondant au signe qui lui permet de le re- »
« connaître. »

CHAPITRE II

REPRODUCTION DES MARQUES COMPLEXES

En plus des problèmes que peut poser la reproduction des marques simples, c'est-à-dire composées d'un seul élément : nom, dénomination, emblème, ou signe pris isolément, il existe des questions particulières aux marques complexes c'est-à-dire composées à la fois de plusieurs éléments.

— Une première catégorie de marques complexes n'a pas à être examinée : c'est celles pour lesquelles l'acte de dépôt revendique chaque élément pris isolément comme marque. Il n'y aura alors aucune différence avec les marques simples puisque le dépôt protégera chacun des éléments de la marque, de même que leur combinaison. Ainsi, la reproduction d'un seul élément de la marque complexe sera cependant une reproduction d'une marque déposée et il n'y aura plus d'autre question que celle qui se pose pour les marques simples.

— Si au contraire l'acte de dépôt ne revendique que l'ensemble de la marque, la reproduction d'un seul élément de cet ensemble pourra-t-elle être constitutive du délit de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse ?

Pour M. le Bâtonnier Pouillet⁽⁶⁵⁾ seul l'ensemble déposé serait protégé par le dépôt, car le déposant a fait consister sa marque non dans tel élément pris isolément, par exemple dans une dénomination particulière, mais dans un ensemble de caractères divers dont la réunion seule forme sa propriété.

Il cite à l'appui de sa thèse un arrêt de la Cour de Cassation rendu dans la célèbre affaire du phospho-guano :
« Un fabricant d'engrais avait déposé une marque composée d'un oiseau aquatique, combinée avec une couronne murale, des lettres initiales entrelacées et une dénomination, celle de phospho-guano. Le dépôt revendiquait

(65) Pouillet, *op. cit.* 211.

« expressément l'ensemble de ces caractères sans attacher
« la moindre importance à la dénomination qui, d'après
« les termes du dépôt, semblait même être reconnue pour
« ne pas appartenir privativement au déposant. D'autres
« fabricants de produits similaires prirent à leur tour cette
« dénomination, mais en l'associant à des éléments abso-
« lument différents, en remplaçant, par exemple, l'oiseau
« par les lions et en supprimant d'ailleurs la couronne mu-
« rale. Ils se virent néanmoins poursuivis devant la juri-
« diction correctionnelle à raison de l'emploi des mots
« phospho-guano; mais ils opposèrent avec raison les ter-
« mes du dépôt, et, s'appuyant d'une part sur ce que ce dé-
« pôt ne revendiquait pas la dénomination prise isolément,
« d'autre part sur ce que l'ensemble des marques ne per-
« mettait aucune confusion, ils triomphèrent de la préven-
« tion. C'était justice. »

M. Laborde est du même avis que M. Pouillet et il pense que les marques complexes « sont, en principe, indivisibles
« et la raison d'être de cette indivisibilité est dans l'inten-
« tion du créateur de la marque qui a entendu user de tous
« les signes qu'elle contient. »

Et il en tire comme conséquence que le propriétaire de cette marque ne peut pas se plaindre d'une usurpation d'un seul des éléments de sa marque.

Une certaine jurisprudence a fait application de théories semblables. La Cour de Cassation, soit dans l'affaire du phospho-guano (66), soit dans un arrêt du 3 février 1898 se montrait fidèle à ce principe. Dans le dernier arrêt elle décidait que lorsqu'une marque de chaussures se compose de la dénomination « Le Cronstadt » avec les mots chaussure garantie imperméable et une ancre pour emblème, le simple usage de la dénomination « Cronstadt » sur une facture et une étiquette ne constitue ni une contrefaçon, ni une imitation frauduleuse de marque (67).

C'est ce qui a encore été jugé par la Cour d'Orléans (68).
« Lorsqu'une marque consiste dans un ensemble il n'y a

(66) Cass. Req. 30 déc. 1873, Ann. 1875-314.

(67) Cass. req. 3 février 1898, Ann. 1899-2-40.

(68) C. Orléans, 8 juillet 1929, Ann. 1929-374.

« pas imitation frauduleuse à employer une dénomination
« semblable avec un ensemble différent ».

Nous croyons qu'on ne peut pas accepter cette théorie sans faire une distinction. On peut en effet diviser les marques complexes revendiquées seulement dans leur ensemble en deux catégories comme le rapelle M. Condomine :
« Les premières composées de divers signes dont chacun
« suffirait en soi à constituer une marque, et les autres consistent dans l'assemblage de figurations insuffisantes isolément, mais qui puisent leur caractère distinctif dans
« leur réunion. »

Il est donc bien évident que dans le cas où chacun des éléments de la marque pris isolément est dans le domaine public ou n'a pas à lui seul un caractère suffisamment distinctif, seule la combinaison de ces éléments réalise une marque valable. On ne peut pas dire alors que le droit privatif porte individuellement sur chaque élément qui à lui seul n'est pas, par définition, même susceptible d'appropriation.

La reproduction d'un élément qui est du domaine public ou qui est sans caractère distinctif est quelque chose de parfaitement licite et le déposant d'une telle marque ne pourra pas se plaindre de l'usurpation d'un seul des éléments de la marque dont seul l'ensemble est protégé.

On comprend également qu'une marque complexe peut avoir à la fois des éléments qui n'auraient pas pu être appropriés isolément et d'autres qui au contraire auraient pu l'être, c'est-à-dire qu'elle peut être composée « tout à la fois
« d'éléments caractéristiques et d'éléments vulgaires ».

Si on est en présence d'une marque ainsi composée, il faudra appliquer suivant l'élément qui sera usurpé le critère que nous venons d'indiquer ou celui que nous pourrions dégager pour la deuxième catégorie des marques complexes.

Une grande partie de la jurisprudence a refusé de voir soit une contrefaçon soit une imitation frauduleuse dans la reproduction d'un élément isolé d'une marque complexe revendiquée dans son ensemble, parce que cet élément était vulgaire et ne pouvait être approprié par le titulaire de la marque déposée.

Par exemple un arrêt de la Cour de Rennes (69) reconnaît que la dénomination « Saint Raphaël » ne constitue pas une usurpation de la dénomination « Saint Raphaël Quinquina » car le nom Saint Raphaël n'est pas susceptible pris isolément de constituer une marque valable.

On remarquera que cet arrêt ne s'applique pas à une marque complexe mais à une marque constituée par une dénomination. Cependant cette dénomination est elle-même un ensemble et il est permis de se demander si l'usurpation d'une seule partie de cet ensemble entraîne un des délits de la loi de 1857.

Dans le même ordre d'idées une très abondante jurisprudence existe en ce qui concerne les marques constituées par une dénomination comprenant un radical et une désinence, il a été jugé que si le radical est générique, le titulaire de la marque ne peut interdire à un concurrent de l'utiliser si ce concurrent complète le radical par une désinence. Ainsi il a été décidé que (70) la marque « Thermor » n'était pas une imitation frauduleuse de la marque « Therma », de même que « Bromovose » pour la marque « Bromose » (71); « flammogène » pour « thermogène » (72); « Provendunic » pour « Provendéine » (73).

La Cour de Paris a bien précisé qu'il ne peut y avoir imitation frauduleuse entre deux dénominations ayant un radical commun, générique, que s'il y a par ailleurs identité entre les deux parties fantaisistes du terme, c'est-à-dire entre les désinences (74), et par application de cette idée, le Tribunal civil de la Seine a décidé (75) que la marque « sonophone » n'était pas contrefaite par les dénominations « sonotone ou sonotonor ».

Nous répétons que ces décisions doivent être approuvées parce que l'élément employé par l'usurpateur était un élément vulgaire que le titulaire de la marque ne pouvait pas s'approprier et parce qu'aucune imitation frauduleuse ou

(69) C. Rennes 26 décembre 1905, *Gaz. Pal.* 10 janvier 1909.

(70) C. Orléans, 8 juillet 1929, *Ann.* 1929-374.

(71) T. civ. Seine, 27 février 1917, *Ann.* 1922-73.

(72) T. civ. Seine, 21 juin 1921, *Ann.* 1921-281.

(73) T. civ. Seine, 20 avril 1929, *Ann.* 1929-370.

(74) C. Paris, 20 décembre 1937, *Ann.* 1939-304.

(75) T. civ. Seine, 10 février 1934, *Ann.* 1935-142.

contrefaçon de marque ne saurait être imputée à un fabricant lorsque les éléments communs aux deux marques sont des éléments communs, courants ou dans le domaine public (76).

Dans la deuxième catégorie des marques complexes chaque élément de la marque présente un caractère suffisamment distinctif, à lui seul, pour constituer une marque; cependant le déposant a revendiqué seulement l'ensemble de ces éléments dans l'acte de dépôt.

Pour M. Alexandroff, même dans ce cas, la reproduction d'un seul élément de la marque complexe ne pourrait jamais être constitutive du délit de contrefaçon, mais tout au plus du délit d'imitation frauduleuse si la confusion est possible entre les deux marques.

Nous avons cependant indiqué que nous pensions qu'il y avait contrefaçon dans le cas de reproduction brutale et servile de la marque toute entière ou de son élément essentiel et caractéristique.

Dans une marque complexe composée de plusieurs éléments il y en a un qui est l'élément essentiel, celui auquel la clientèle s'attache pour reconnaître la marque, et nous pensons que la reproduction brutale de cet élément même isolé du reste de la marque constitue la reproduction brutale de la partie essentielle de la marque et par conséquent une contrefaçon.

Il semble bien que la jurisprudence moderne ait tendance à raisonner comme nous sur ce point.

On peut par exemple lire dans un arrêt de Colmar (77) que la reproduction d'un élément isolé d'une marque complexe ne saurait constituer la contrefaçon ou l'imitation frauduleuse prévues par la loi, s'il ne s'agit pas de l'élément essentiel et caractéristique.

Le Tribunal correctionnel de la Seine a jugé qu'il y a contrefaçon lorsque les étiquettes des flacons de l'usurpateur ont reproduit les mots « Tout brille » qui forment la mention essentielle de l'étiquette déposée comme marque de fabrique; le contrefacteur avait expressément soulevé

(76) T. civ. Lille, 20 février 1902, *Gaz. Trib.* 1902-2-378 ; C. Paris, 1^{er} décembre 1904, *Pand. Franç.* 1905-2-15.

(77) C. Colmar, 21 juillet 1934, *Gaz. Pal.* 1934-2-646.

le moyen tiré de ce que le déposant n'avait pas revendiqué isolément la dénomination Tout brille (78).

La Cour de Cassation avait déjà décidé (79) que le fait d'emprunter à une marque complexe une dénomination de fantaisie qui y figure, en complétant la marque d'une façon différente, constitue une contrefaçon.

D'autres décisions ont retenu qu'il y avait imitation frauduleuse lorsque la reproduction de l'élément essentiel de la marque n'avait pas lieu de façon brutale, mais que cependant la confusion était possible. C'est ainsi que le Tribunal civil de Beaune a estimé (80) que constitue une imitation frauduleuse le fait par un commerçant d'employer l'élément essentiel de la marque d'un concurrent; en l'espèce il s'agissait de la marque de champagne « Pommery » dont l'élément essentiel était l'emblème « drapeau américain ». Nous estimons qu'il y avait en réalité contrefaçon pour les raisons que nous avons développées plus haut en ce qui concerne la reproduction des emblèmes.

CHAPITRE III

LA SUBSTITUTION DE PRODUITS

Doit-on considérer comme une contrefaçon de marque, le fait par un détaillant de vendre des produits qui ne provenant pas de la fabrication du titulaire d'une marque, sont cependant contenus dans des récipients revêtus de l'étiquette authentique du titulaire de la marque ?

A notre avis la question ne peut pas faire de doute, il n'y a ni contrefaçon ni imitation frauduleuse parce qu'il n'y a pas reproduction de la marque d'autrui. Il y a au contraire apposition frauduleuse de la marque véritable.

(78) T. corr. Seine, 11 décembre 1920. Cité Alexandroff, n° 546.

(79) Cass. Crim. 11 mars 1899, Ann. 1899-272; même sens : T. Bordeaux, 11 mai 1903, *La Loi*, 26 mai 1904 ; C. Douai, 15 mai 1929, *Gaz. Pal.* 1929-2-222.

(80) T. Civ. Beaune, 26 janvier 1912, Ann. 1912-2-53. D'autres décisions retiennent également l'imitation frauduleuse. C. Rouen, 15 mai 1908, Ann. 1909-2-74 ; T. Corr. Seine, 27 janvier 1910 et C. Paris, Ann. 1923-49 ; T. Civ. Seine, 18 janvier 1927, Ann. 1928-116.

Cependant quelques décisions ont cru pouvoir retenir dans un cas semblable, la contrefaçon⁽⁸¹⁾, mais elles sont peu nombreuses et s'opposent à de nombreux arrêts qui ont admis notre thèse, et qui retiennent soit le délit d'apposition frauduleuse⁽⁸²⁾, soit le délit de tromperie prévu par la loi du 1^{er} août 1905⁽⁸³⁾.

CHAPITRE IV

USURPATION AVEC ADJONCTIONS

Dans le cas où l'usurpateur a ajouté des éléments nouveaux à la marque qu'il a usurpée, la question est toujours de savoir si la marque véritable a été reproduite ou si les adjonctions apportées sont telles qu'il n'y a qu'une imitation de nature à tromper l'acheteur.

Pour M. Pouillet⁽⁸⁴⁾ : « Etant donné que la marque consiste essentiellement dans une dénomination, on peut se demander si le fait d'usurper cette dénomination constitue une contrefaçon, alors qu'on l'entoure d'accessoires, d'emblèmes qui en quelque sorte la dissimulent la masque, ou au contraire s'il n'y a pas là simplement une imitation frauduleuse.

« Nous pensons, quant à nous, qu'il y a, dans ce cas, une contrefaçon véritable; il importe peu, en effet, qu'on ait adjoint d'autres signes à la dénomination usurpée; l'usurpation reste et cette usurpation en ce qui concerne la dénomination, est entière, complète, brutale; c'est bien le caractère de la contrefaçon « proprement dite ».

De même M. Alexandroff⁽⁸⁵⁾ pense qu'il y a contrefaçon lorsqu'il s'agit de la reproduction d'une marque avec adjonction d'un mot ou d'un emblème, même de fantaisie, et *a fortiori* d'un mot générique.

(81) T. Corr. Strasbourg, 22 septembre 1926, Ann. 1927-137.

(82) C. de Paris, 6 avril 1935; C. de Riom, 25 janvier 1930, Ann. 1930-204.

(83) C. Paris 24 juillet 1928, Ann. 1930-59; T. Corr. d'Argentan, 28 février 1928, Ann. 1929-65.

(84) Pouillet, *op. cit.* n° 201.

(85) Alexandroff, *op. cit.* n° 536.

Nous ne croyons pas pouvoir accepter ces propositions dans leur généralité.

a) ADJONCTION PAR L'USURPATEUR D'UN PRÉNOM

Lorsque la marque déposée est constituée par un nom sous une forme distinctive, l'adjonction par l'usurpateur d'un prénom modifiera cette forme distinctive de telle sorte que la contrefaçon ne pourra plus être retenue; il y aura seulement imitation si la confusion est possible entre les deux marques.

Il serait faux de prétendre que dans une dénomination telle que « Chocolat Menier » c'est le nom Menier qui est la partie essentielle et caractéristique et que du seul fait que ce nom soit reproduit il y a contrefaçon.

En effet le nom ne peut pas constituer une marque sans forme distinctive, on ne peut donc pas scinder la dénomination « Chocolat Menier » et cette dénomination n'est pas reproduite mais seulement imitée par la dénomination « Chocolat Gaston Menier ». C'est ainsi que la jurisprudence a pu retenir l'imitation frauduleuse de la marque « Goudron Guyot » par la dénomination « Goudron Georges Guyot » (86), de la marque « Amer-Picon » par « Amer de la fille Picon » (87), de la marque « Sirop de Teyssèdre » par « Sirop Louis Teyssèdre de Bordeaux » (88) et de la marque « Sirop Manceau » par « Sirop Charles Mansot » (89), de même qu'elle a jugé que « La dénomination « Chocolat Gaston Menier » prise en elle-même est une imitation frauduleuse de la marque « Chocolat Menier » alors que l'adjonction du prénom Gaston sous lequel est généralement connu l'un des gérants de la Société Menier favorise et rend inévitable la confusion dans l'esprit de la clientèle de cette société, et dans celui des tiers (90).

Cependant il est évident que l'imitation frauduleuse ne pourra même pas être retenue si l'adjonction du prénom

(86) C. Bourges, 25 juillet 1904, Ann. 1904-342.

(87) C. Cass., 5 août 1890, Ann. 1893-256.

(88) Ann. 1910-243.

(89) Ann. 1912-1-251.

(90) C. Paris, 15 juin 1908, Ann. 1909-1-23. Cf. C. Paris, 17 juin 1910, Ann. 1911-2-69.

empêche que les deux marques puissent être confondues. C'est ainsi que la Cour de Besançon a considéré que la confusion n'est pas possible entre la marque « Un Pernod » et la marque adoptée par les concurrents homonymes : Jules Pernod ou Pernod Fils (91). La Cour de Paris a écarté la possibilité de confusion entre la marque « Dubonnet » déposée et la dénomination d'un concurrent « Robert Dubonnet » si le prénom Robert imprimé en rouge sur blanc en mêmes caractères que le nom Dubonnet apparaît très nettement (92).

Nous approuvons entièrement un arrêt de Paris (93) qui a parfaitement vu les difficultés qu'il y avait à résoudre : « Il n'y a point contrefaçon de marque de fabrique, dès « lors que la dénomination incriminée n'est pas identique « mais seulement analogue à la dénomination déposée, « en l'espèce « Crème de beauté Paul Simon » au lieu de « « Crème Simon » ; mais il y a imitation frauduleuse de « la marque quand il est évident que tout a été mis en « œuvre pour prendre à la marque déposée ce qu'elle a « de plus saillant, en s'en écartant dans les détails secon- « daires, tout en essayant de conserver au produit une « appellation de nature à tromper les acheteurs inexpé- « riementés ou inattentifs. »

Nous pensons que toutes les fois où la marque véritable est constituée par une représentation particulière d'une dénomination ou d'un emblème qui seule est protégée par le dépôt une adjonction de la part de l'usurpateur modifie cette forme distinctive spéciale et ne permet plus de retenir que l'imitation frauduleuse, si la confusion reste possible.

b) ADJONCTION D'UN EMBLÈME OU D'UNE EXPRESSION COMPLÉMENTAIRE

Un cas intéressant avait été soumis au Tribunal civil de Reims (94) qui s'exprimait ainsi : « En tenant compte

(91) C. Besançon, 31 juillet 1912, Ann. 1913-171.

(92) C. Paris, 26 novembre 1929, *Gaz. Pal.* 1930-1-116.

(93) C. Paris, 2 mars 1912, Ann. 1912-2-103.

(94) T. civ. Reims, 5 février 1909, Ann. 1909-2.32.

« du fait qu'un grand nombre de maisons faisant com-
« merce de vins de champagne, emploient comme emblème
« et ont déposé comme marques des étiquettes coupées
« diagonalement par des cordons de diverses couleurs,
« bleus, dorés, etc..., on ne saurait sérieusement prétendre
« qu'un cordon bi-couleur, mi-partie vert et rouge, ou tri-
« couleur, tri-partie vert, blanc, rouge, peut prêter à con-
« fusion avec un cordon unicolore, tout vert ou tout rouge.

« Il s'en différencie bien plus, au contraire, qu'un cor-
« don unicolore bleu d'un cordon vert, ou d'un cordon
« unicolore orangé d'un cordon rouge. Il existe entre ces
« cordons la même différence caractéristique qu'entre
« le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, et le drapeau
« rouge ou le drapeau blanc ou bleu.

« La prétention contraire obligerait à décider qu'un
« commerçant employant un cordon rouge, bleu et doré
« par exemple, usurperait à la fois le cordon rouge em-
« ployé par Primus, le cordon bleu employé par Secundus,
« et le cordon doré employé par Tertius. »

La même solution a été employée par la Cour de Paris ⁽⁹⁵⁾
« Si dans le commerce des vins de Champagne, nul ne
« peut faire usage pour ses étiquettes d'un cordon rouge,
« vert ou rose et des dénominations correspondantes sans
« porter atteinte aux droits de la maison G.-H. Mumm et
« Cie, celle-ci ne saurait prétendre que la marque cons-
« tituée par plusieurs cordons juxtaposés ou séparés com-
« portant deux ou plusieurs couleurs dont elle fait usage
« séparément, est l'usurpation des siennes. »

Cet exemple montre que le concurrent qui emploie la
marque régulièrement déposée peut la faire entrer dans
un ensemble qui peut être tel qu'il est impossible de dire
que la marque véritable a été reproduite ou même imitée;
on ne peut pas dire que malgré les adjonctions qui ont
été apportées il y a cependant contrefaçon ou imitation
frauduleuse, il faut se placer en face de chaque cas par-
ticulier et se demander si la marque du concurrent est la
reproduction de la marque véritable ou si elle en est une
imitation de nature à tromper l'acheteur.

(95) C. Paris, 26 mai 1910, Ann. 1911-1. Adde : Nîmes, 22 février 1877, Ann. 1881-81.

Si nous supposons que le cordon vert ajouté par le défendeur dans l'espèce précitée, était si pâle qu'on n'ait pu l'apercevoir on peut admettre qu'il y ait eu possibilité de confusion entre les deux marques et la Cour aurait pu retenir l'imitation frauduleuse.

Nous pensons qu'on ne pourra retenir la contrefaçon que dans le cas où les adjonctions apportées par le contrefacteur laissent subsister la « reproduction », c'est-à-dire dans le cas où ces adjonctions seront des éléments secondaires qui n'empêcheront pas que c'est la marque reproduite qui restera l'élément essentiel et caractéristique de la marque de l'usurpateur.

1° *Adjonction d'un emblème.*

Dans une espèce, la Cour de Cassation ⁽⁹⁶⁾ a décidé « que le fait d'emprunter à une marque complexe une « dénomination de fantaisie qui y figure, en complétant « la marque d'une façon différente, constitue une contrefaçon. »

Cependant, ainsi que nous l'avons dit il s'agit d'une question de fait et on peut lire dans un arrêt de la Chambre des Requêtes ⁽⁹⁷⁾ que la marque « Rayon d'Or » sans vignette, n'est pas contrefaite par la marque « Rayon d'Or » avec vignette; il n'y avait même pas imitation frauduleuse puisque la confusion n'a pas été jugée possible.

La Cour de Paris a jugé qu'il y a imitation frauduleuse quand on emploie la forme et la couleur (papier saumon-orange) d'une marque « La croix » déposée, que l'on combine avec la dénomination (étoile) d'une autre marque déposée par la même personne ⁽⁹⁸⁾. Et le Tribunal civil de Lille a statué : « Attendu qu'il s'agit en l'espèce d'une « marque complexe, que si la division des signes distinctifs d'une marque déposée peut engendrer l'imitation de « cette marque, la combinaison ou synthèse de deux signes « distinctifs ou emblèmes utilisés dans les marques visant « des produits similaires, suffit *a contrario* pour constituer

(96) Cass. crim., 11 mars 1899, Ann. 1899-272.

(97) Cass. req., 12 décembre 1934, Ann. 1935-217.

(98) C. Paris, 24 avril 1928, Ann. 1930-30.

« l'imitation des marques déposées. » En l'espèce il s'agissait des marques « Aigle » et « Taureau » qui avaient été reproduites par la marque « Aigle-taureau ». Le Tribunal a jugé qu'il y avait « imitation illicite » (99).

2° *Adjonction d'un qualificatif*

Le principe que nous avons posé en ce qui concerne la contrefaçon trouve son application dans deux jugements du Tribunal civil de la Seine : l'un dans lequel on peut lire que l'adjonction du mot « Cico » à la dénomination « Ever-sharp » n'empêche pas qu'il y a contrefaçon ; l'autre qui dispose que « Electrolux-mètre » est une contrefaçon évidente de la marque « Electrolux » (100).

Le même Tribunal avait décidé que constituait une contrefaçon le fait d'employer pour désigner un produit alimentaire de même nature une dénomination antérieurement employée et déposée, alors même que la seconde dénomination est accompagnée d'un qualificatif. En l'espèce la marque « La Tasse » avait été contrefaite par « A la tasse d'Or » (101).

Enfin la Cour de Lyon a été d'avis que l'addition d'un qualificatif (dans l'espèce le mot « lyonnaise » ajouté à la dénomination « Boîte à clous » qui était un cabaret montmartrois) était insuffisante pour assurer une différenciation (102).

Certaines décisions au contraire ont pu simplement retenir l'imitation frauduleuse ensuite de l'adjonction d'un qualificatif lorsque la confusion était possible (103).

3° *Adjonction d'un nom*

La Cour de Paris a estimé que les dénominations « Byrh Elixir » et « Eau de table du Docteur Byrh » sont des contrefaçons de la marque « Byrrh » employée pour un apéritif et déposée pour toutes liqueurs. L'adjonction de termes

(99) T. civ. Lille, 2 décembre 1926, Ann. 1927-1-250.

(100) T. Civ. Seine, 24 mars 1936, Ann. 1939-135. T. Civ. Seine, 16 octobre 1926, Ann. 1926-187.

(101) T. Civ. Seine, 5 avril 1921, Ann. 1921-229.

(102) C. Lyon, 30 mars 1912, Ann. 1913-49. Adde : espèces citées aux Annales 1928-201 et suiv.

(103) Cass. Crim. 19 janvier 1912, Ann. 1913-1-214.

génériques ne peut faire disparaître la contrefaçon. Cette décision est intéressante parce qu'elle émane d'une juridiction correctionnelle⁽¹⁰⁴⁾.

La même Cour a jugé que constitue une « usurpation de marque » l'usage du mot « Salvator », soit seul, soit adjoint à un autre et de nature à égarer l'acheteur sur l'origine de la bière mise en vente⁽¹⁰⁵⁾. Il s'agissait dans cette espèce d'une imitation frauduleuse puisque la Cour a eu besoin d'apprécier la question de confusion.

De même le Tribunal civil de la Seine⁽¹⁰⁶⁾ a reconnu que l'emploi par des tiers de l'appellation même accompagnée par des expressions complémentaires est de nature à créer dans l'esprit des acheteurs la confusion.

Il faut faire selon nous application du même principe lorsque l'usurpateur a adjoint à la marque son nom, car le plus souvent le consommateur s'attache peu au nom ou à la raison sociale qui peuvent l'un et l'autre changer tandis qu'il est surtout frappé par la marque, laquelle a heureusement pour but et pour objet de maintenir la confiance de la clientèle, indépendamment du propriétaire de ladite marque⁽¹⁰⁷⁾.

Le nom du contrefacteur sera donc un élément secondaire qui n'empêchera pas, si la marque véritable est fidèlement reproduite, de retenir la contrefaçon. La Cour d'Amiens a précisé ce point de la manière suivante⁽¹⁰⁸⁾ :

« C'est à la marque que le consommateur fait confiance
« indépendamment du nom et de la raison sociale du com-
« merçant ou de l'industriel qui exploite le produit protégé,
« gé, lesquels peuvent varier avec les cessions ou les modi-
« fications des raisons sociales des ayants-droit à qui le bénéfice primitif en a été conféré. »

La même tendance se trouve dans un arrêt de la Cour d'Orléans⁽¹⁰⁹⁾ où l'on peut lire : « Attendu que l'adjonction par Lefroid de son nom à la marque Menuprix est « inopérante, en soi, pour masquer la contrefaçon. étant

(104) C. Paris, 20 janvier 1914, Ann. 1921-73.

(105) C. Paris, 20 juillet 1910, Ann. 1911-2-51.

(106) T. civ. Seine, 7 janvier 1938, *La Loi*, 4 février 1938.

(107) T. civ. Tours, 14 mai 1925, *Gaz. Trib.*, 9 janvier 1926.

(108) C. Amiens, 2 décembre 1924, *Journ. Amiens*, 1925-145.

(109) C. Orléans, 4 nov. 1936, Ann. 1939-63.

« donné que le nom est en général moins déterminant pour
« l'acheteur que la marque. »

Par application de ce principe, le Tribunal civil de Rouen ⁽¹¹⁰⁾ a pu juger dès 1872, que la circonstance que le contrefacteur a ajouté son nom à la marque par lui imitée ne fait pas disparaître le délit, alors que la confusion n'en reste pas moins possible.

De même le Tribunal civil d'Avesnes déclare ⁽¹¹¹⁾ que l'adjonction du nom n'empêche pas la contrefaçon d'exister s'il y a eu imitation de la disposition essentielle de la marque.

Dans le cas où la marque a été simplement imitée, l'adjonction du nom de l'usurpateur ne sera pas un des éléments qui pourront être considérés comme rendant la confusion impossible.

La jurisprudence est très abondante sur ce point : l'adjonction du nom du fabricant ne suffit pas à corriger l'imitation, dit le Tribunal d'Alger ⁽¹¹²⁾ qui suit la tendance dominante de la jurisprudence.

Ajoutons que la jurisprudence hollandaise accueillait également cette idée en décidant ⁽¹¹³⁾ qu'il importe peu qu'il existe ou non sur l'étiquette certaines mentions (nom du fabricant) qui pourraient à la rigueur constituer des différences appréciables pour des personnes très au courant de la fabrication ou de la vente des produits litigieux, mais ne sauraient cependant empêcher l'acheteur ordinaire d'être trompé sur l'origine des produits qu'on lui livre.

4° *Adjonction des mots : « façon, système genre, fantaisie, imitation, formule, etc... »*

A notre avis, cette question ne saurait poser de difficultés, car l'adjonction de tels mots ne fait pas disparaître la brutalité de la reproduction de la marque véritable. Ils ne sont qu'un élément très secondaire.

(110) T. civ. Rouen, 19 mars 1872, Ann. 1873-18.

(111) T. civ. Avesnes, 27 juillet 1909, Ann. 1910-2-3.

(112) T. civ. Alger, 3 juillet 1930, Ann. 1939-154 ; T. civ. Seine, 6 mars 1935, Ann. 1936-20 ; T. civ. Seine, 26 janvier 1934, Ann. 1935-50 ; Jurisprudence citée aux Ann. 1934-242.

(113) T. arr. Amsterdam, 16 janvier 1911, Ann. 1912-2-23.

La loi du 22 Germinal An XI disposait dans son article 17 que la marque sera considérée comme contrefaite quand on y aura inséré ces mots : « façon de... » et à la suite le nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville.

Si la loi de 1857 n'a pas reproduit cette disposition, le projet de loi la reprend dans son article 12 dans lequel on peut lire : « Seront punis... 1° ceux qui sciemment ont contrefait une marque, ou fait un usage quelconque d'une marque sans autorisation de l'intéressé, même avec adjonction des mots « formule, façon, système, imitation, genre, etc... » ou de tout autre indication ».

La jurisprudence s'est trouvée presque toujours en présence d'une reproduction servile de la marque, et a, en conséquence retenu à juste titre le délit de contrefaçon.

— Adjonction du mot genre.

Il n'est pas plus licite, dit la Cour d'Orléans⁽¹¹⁴⁾ de reproduire la marque contrefaite accompagnée du mot « genre » dans la correspondance qui accompagne le colis, que la marque elle-même.

Plus décisive est la formule employée par le Tribunal civil de Nevers⁽¹¹⁵⁾ : « Constitue une contrefaçon de la marque Valda pour des pastilles, la vente de pastilles analogues sous la dénomination de pastilles menthol genre Valda. »

La jurisprudence belge, malgré les impropriétés de termes qu'on y peut relever, semble admettre la même solution. C'est ainsi que le Tribunal de commerce de Bruxelles⁽¹¹⁶⁾ a reconnu que si l'expression « genre Eternit » est devenu d'un usage fréquent, il ne s'en suit pas qu'il soit permis de s'en servir pour faire tort et concurrence illicite au propriétaire de la marque Eternit.

La Cour de Milan⁽¹¹⁷⁾ a jugé également qu'est illicite l'emploi avec une marque de l'expression genre qui permet de profiter de la réputation d'un produit.

— Adjonction du mot fantaisie.

Pour la Cour de Nancy⁽¹¹⁸⁾ l'adjonction par le contre-

(114) C. Orléans, 3 juillet 1906, Ann. 1907-1-73.

(115) T. civ. Nevers, 15 avril 1907, Ann. 1908-2-2.

(116) T. comm. Bruxelles, 14 avril 1926, Ann. 1927-211.

(117) C. Milan, 31 octobre 1933, Ann. 1939-155.

facteur du mot « fantaisie » à la dénomination constituant la marque par lui contrefaite (Byrrh) indique qu'il savait que la dite marque constituait une propriété privative dont l'usage lui était interdit.

— Adjonction du mot façon.

Le Tribunal civil de Nancy⁽¹¹⁹⁾ dans un cas où la marque véritable avait été reproduite précédée du mot façon, a invoqué pour sanctionner « la manœuvre illicite tendant à créer une confusion dans l'esprit des acheteurs » les articles 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857 et l'art. 1382 du Code civil.

La Cour de Milan⁽¹²⁰⁾ dans l'arrêt précité retient que l'expression façon de, employée avec une marque est illicite.

Des décisions étrangères ont eu à statuer sur l'emploi d'expressions similaires :

« Type » : Il y a « usurpation de marque » à employer une dénomination privative précédée de la mention type (type Bass et Cie)⁽¹²¹⁾.

« Système » : Doit être considéré comme illicite l'emploi du nom du fabricant précédé du mot système⁽¹²²⁾.

« Dit » : Celui qui fait usage pour désigner un produit semblable à celui couvert par la marque « papier Rigollot » des mots « Papier dit Rigollot » en commet une usurpation dont il doit réparation⁽¹²³⁾.

En sens contraire la Cour de Paris a jugé qu'est licite l'emploi de la dénomination appartenant à un tiers accompagnée des expressions « genre ou système »⁽¹²⁴⁾.

De même le Tribunal d'Empire allemand⁽¹²⁵⁾ a écarté l'usage illicite de marque dans le fait d'employer la dénomination comprise dans cette marque (aspirine) alors que le produit nouveau est simplement indiqué comme équivalent à l'aspirine.

(118) C. Nancy, 14 février 1911, Ann. 1911-1-232.

(119) T. civ. Nancy, 17 novembre 1930, Ann. 1932-27.

(120) C. Milan, 31 octobre 1933, Ann. 1939-155.

(121) T. comm. Gand, 22 novembre 1907, Ann. 1908-2-15.

(122) T. comm. Bruxelles, 29 mars 1909, Ann. 1909-2-57.

(123) T. comm. de Tarnu-Severin (Roumanie), 27 décembre 1907, Ann. 1908-2-44.

(124) C. Paris, 4 décembre 1908, Ann. 1909-1-75.

(125) Trib. Empire allemand, 8 mai 1906, Ann. 1908-2-77.

5° Conclusion

Nous croyons avoir démontré que l'adjonction d'éléments accessoires n'empêche pas qu'il y ait reproduction, mais que si les adjonctions sont telles que la marque arguée d'imitation ou de contrefaçon est en réalité une marque nettement différente de la marque véritable, il n'y aura pas reproduction de celle-ci, tout au plus y aura-t-il imitation frauduleuse si la confusion est possible pour l'acheteur.

CHAPITRE V

EXISTE-T-IL UNE REPRODUCTION ORALE ?

Une hypothèse particulière doit encore retenir notre attention : le produit d'un concurrent sera annoncé verbalement comme étant celui couvert par la marque déposée par le véritable fabricant.

Il n'est pas douteux que cette reproduction faite oralement peut être une reproduction brutale de la marque d'autrui, mais on peut se demander si elle sera constitutive du délit de contrefaçon ou seulement du délit d'imitation frauduleuse.

Cette question a trait également au délit d'usage d'une marque contrefaite, puisque lorsqu'on reproduit verbalement une marque on en fait par là même usage. Cependant c'est sous le seul aspect de la reproduction et non de l'usage que nous voulons envisager cette hypothèse.

On peut penser qu'il n'y a pas dans une reproduction verbale l'élément constitutif d'un des délits prévus par l'article 7 ou l'article 8, par. 1^{er} de la loi de 1857.

La doctrine en général est de cet avis; ainsi M. Laborde pense (126) que « Il faut que l'acte matériel constitutif de « l'usage de la marque contrefaite ait laissé après lui une « trace matérielle. Sous la loi du 22 Germinal An XI, en « effet, la contrefaçon et l'usage de la marque contrefaite

(126) Laborde, *op. cit.* 174.

« étaient considérés comme des faux en écriture privée
« (Art. 142 C. Pén.). La correctionnalisation de ces crimes,
« commencée par la loi du 24 juillet 1824 sur le nom com-
« mercial et achevée par la loi de 1857 sur la marque emblé-
« matique, n'a pas changé l'élément matériel de l' infrac-
« tion; or l'usage du faux c'est l'application de la pièce
« fausse à l'emploi auquel elle est destinée. Elle doit être
« remise, présentée.

« On ne peut donc pas faire rentrer dans les prévisions
« de l'art. 7 : 1° l'usurpation orale de la marque d'autrui
« qui se complique ordinairement de la remise d'un pro-
« duit pour un autre. Ce ne serait ni conforme aux précé-
« dents, ni conforme aux dispositions soit des autres para-
« graphes de l'article 7, soit de l'article 8 de la loi de 1857,
« soit de l'art. 1^{er} de la loi du 28 juillet 1824. Tous ces textes
« en effet qui répriment la contrefaçon sous ses formes les
« plus diverses, exigent qu'elle se réalise en un acte maté-
« riel ayant des suites permanentes. »

M. le Bâtonnier Pouillet qui a d'ailleurs modifié son opi-
nion à mesure que les éditions de son ouvrage se succé-
daient est cependant du même avis puisqu'il écrit⁽¹²⁷⁾ :
« La marque est avant tout un signe matériel et c'est
« l'usurpation sous une forme matérielle, la mise sous les
« yeux du public, de ce signe destiné à le tromper qui fait
« le délit. Le seul fait de rappeler ce signe, d'en parler,
« sans qu'il se manifeste d'ailleurs sous une forme sensi-
« ble équivaut-il à l'usurpation matérielle ? Il y aura là en
« tout cas un fait dommageable de nature à constituer une
« concurrence déloyale et à donner ouverture à une action
« à dommages-intérêts. »

On peut donc dire que l'élément essentiel du raisonne-
ment de M. le Bâtonnier Pouillet est qu'il est nécessaire
pour qu'il y ait existence d'un des délits prévus par les arti-
cles 7 ou 8, paragraphe 1^{er} de la loi de 1857, que la repro-
duction faite par l'usurpateur laisse une trace matérielle,
ce qui ne se produit pas lorsqu'on est en présence d'une
reproduction verbale : « verba volant... » !

La jurisprudence refuse également de voir une contrefa-

(127) Pouillet, *op. cit.* n° 298.

çon dans une reproduction verbale d'une marque déposée. La Cour de Paris⁽¹²⁸⁾ a estimé que « la définition donnée
« par l'art. 1^{er} de la loi de 1857 implique nécessairement
« que la marque consiste essentiellement et ne peut con-
« sister que dans un signe matériel destiné à désigner les
« produits d'une industrie ou les objets d'un commerce.
« Que tel étant le caractère essentiel de la marque, pour
« qu'il y ait reproduction prévue et réprimée par les dis-
« positions de ladite loi, il faut que la marque soit repro-
« duite d'une manière servile ou déguisée sous une forme
« matérielle;

« Que c'est cette reproduction matérielle qui seule peut
« constituer l'usurpation tombant sous l'application de la-
« dite loi; que, dès lors, le fait relevé dans les procès-ver-
« baux, consistant à donner oralement à un produit qui
« n'est pas celui protégé par la marque, la dénomination
« sous laquelle ce produit est désigné, ne saurait être con-
« sidéré comme constituant une des infractions prévues
« aux articles 7 et 8 de la loi de 1858. »

Pour le Tribunal civil de la Seine, la formule de Pouillet doit être acceptée. « La marque de fabrique, dit-il, est
« avant tout un signe matériel destiné à être mis sous les
« yeux du public et le seul fait de parler de ce signe à haute
« voix, sans le présenter à l'acheteur sous une forme
« tangible ne constitue pas une usurpation matérielle sus-
« ceptible de réunir les conditions du délit de contrefa-
« çon⁽¹²⁹⁾.

La thèse inverse n'est pas nouvelle puisqu'elle a déjà été développée par l'Avocat général Onfroy de Bréville⁽¹³⁰⁾ ainsi que nous l'avons dit lorsque nous avons parlé de la contrefaçon phonétique.

M. Fernand Jacq⁽¹³¹⁾ dans la note que nous avons déjà citée s'exprime de la manière suivante : « La contrefaçon
« est plus coupable encore, parce que plus difficile à consta-
« ter, si elle se fait par la parole qui vole, que par les écrits
« ou imprimés qui restent.

(128) C. Paris, 14 février 1913, Ann. 1914-1-81.

(129) T. Civ. Seine, 25 juin 1923, Ann. 1923-377.

(130) *Le Droit*, 19 mars 1873

(131) Ann. 1923-377.

« ... La 3^e Chambre du Tribunal qui a rendu le jugement
« du 25 juin 1933⁽¹³²⁾ avait jugé sous la même présidence,
« le 13 décembre 1922 que l'utilisation d'une dénomination
« déposée (Torpédo-Skiff) dans une lettre missive était
« une contrefaçon... Si au lieu d'écrire le commerçant
« poursuivi eut fait verbalement une déclaration identique
« aux termes de sa lettre et dûment constatée le Tribunal
« l'eût absous.

« ...Pourquoi contester qu'un usage oral d'un vocable
« puisse constituer une contrefaçon ? C'est aller contre le
« bon sens et l'équité. C'est aller contre l'esprit de la loi.
« Ce n'est même pas en respecter la lettre qui, on l'a vu,
« n'a pas une telle rigueur. »

M. Alexandroff⁽¹³³⁾ adopte cette thèse et réfute l'argument de Pouillet qui voudrait que la reproduction pour être punissable par la loi de 1857, ait laissé derrière elle une trace matérielle : « Nous croyons devoir nous rallier,
« dit-il, à l'opinion de M. Fernand Jacq. Il n'existe en effet
« aucun parallélisme entre le mode d'appropriation d'une
« marque et les modes de son usurpation.

« S'il est exact que l'usage oral d'une marque ne saurait
« suffire pour acquérir la propriété d'une marque, il n'en
« reste pas moins certain que l'article 7, § 1, ne précise pas
« quels sont les modes de contrefaçon et d'usage punissable. Or, il est manifeste que le fait de se servir d'une
« marque verbalement ou s'en servir par écrit, constitue un
« fait d'usage portant atteinte au droit de propriété d'une
« marque en vue de désigner des produits. »

— Pour nous, le fait d'énoncer oralement la marque d'autrui, même dans un but de concurrence ne constitue pas une « reproduction » ; c'est tout au plus un emploi, un usage et nous pensons que seul le délit d'usage d'une marque peut être retenu. C'est d'ailleurs la solution qui est adoptée par le projet de réforme.

Cette thèse est admise par un jugement du Tribunal de la Seine⁽¹³⁴⁾ : « La loi du 23 juin 1857, dit-il, ne distingue
« pas entre l'usage de la marque de fabrique fait au moyen

(132) Ann. 1923-377.

(133) Alexandroff, *op. cit.* n° 601.

(134) T. Civ. Seine, 8 janvier 1912, *La Loi*, 26 janvier 1912.

« de sa figuration matérielle sur le produit ou son conditionnement et l'emploi oral, pour la présentation au public de la marchandise, de la dénomination constituant cette marque. »

On peut également retenir un attendu intéressant d'un jugement du Tribunal civil de Rouen⁽¹³⁵⁾ qui tranche la question dans le sens que nous indiquons : « Les articles 7 et 8 de la loi de 1857 punissent, comme faits distincts la contrefaçon ou l'imitation frauduleuse d'une marque déposée et l'usage d'une marque contrefaite ou imitée, dans les termes les plus absolus qui englobent nécessairement tout mode d'utilisation de la marque par un autre que le véritable propriétaire et quand bien même il n'en ferait qu'un usage oral. »

Notons, pour en terminer, que l'article 12 du projet de loi de 1924 vise expressément « ceux qui, sciemment, ont contrefait une marque ou fait un usage quelconque d'une marque ».

Ainsi que l'indique l'exposé des motifs : « on a visé l'usage quelconque pour atteindre même l'usage verbal que la jurisprudence hésite à réprimer. »

(135) T. Civ. Rouen, 31 mai 1926, Ann. 1928-184.

TROISIEME PARTIE

LE DÉLIT D'IMITATION FRAUDULEUSE

TITRE PREMIER

LE PRINCIPE

Nous avons vu que l'imitation de la marque appartenant à autrui doit avoir lieu dans un but de concurrence pour qu'elle soit punissable. En effet, le dépôt protège le droit qui est reconnu au déposant de bénéficier de la clientèle attirée par les produits recouverts de la marque.

Il n'est pas discutable que cet élément est indispensable pour qu'il y ait imitation frauduleuse, puisque l'art. 8 de la loi de 1857 stipule expressément que ce délit est constitué par une imitation de nature à tromper l'acheteur.

La loi de 1857 a voulu éviter que le titulaire de la marque déposée soit privé de tout ou partie de la clientèle attachée à son produit, qu'elle recherche et reconnaît par la marque. La protection est donc avant tout destinée au titulaire de la marque et ce n'est que par voie de conséquence que le public bénéficiera d'une protection.

Il résulte de ce principe qu'il importe peu pour l'appréciation de la possibilité de confusion que, en fait, les consommateurs n'aient pas été effectivement trompés.

Nous appuyons cette opinion sur le texte même de l'art. 8 qui n'exige pas que la confusion se soit produite et qui ne définit pas l'imitation frauduleuse comme étant celle « qui a trompé l'acheteur » mais celle « qui est de nature » à le tromper.

— La doctrine a admis ce point de vue pour les raisons mêmes que nous venons d'indiquer (1).

— La jurisprudence a eu très rarement à se prononcer sur cette question tant elle était peu discutable, mais lors-

(1) Laborde, *op. cit.* n° 183 ; Bédarride, *op. cit.* n° 918 ; Alexandroff, *op. cit.* n° 675.

qu'elle en a eu l'occasion, elle n'a pas manqué de la trancher dans le même sens que nous.

Ainsi le Tribunal de la Seine retient qu'il n'est pas nécessaire « que l'acheteur en fait, ait été réellement trompé » (2) et le Tribunal de Lyon estime (3) qu'il est inutile que le « consommateur ait été induit en erreur du moment qu'il « a pu l'être. »

Nous ne serons pas les premiers à dire que le critérium donné par le texte légal est vague et ne permet pas, ainsi que le dit Pouillet, « de formuler une règle d'après laquelle « on puisse apprécier d'une manière en quelque sorte mathématique, s'il y a ou non possibilité de confusion entre « la marque revendiquée et la marque incriminée. »

Nous avons pour une semblable raison été l'adversaire de la théorie d'Alexandroff qui voulait voir dans la contrefaçon la reproduction rendant la confusion inévitable ce qui était étendre à un délit voisin un critère qui ne nous satisfait qu'à moitié.

Pouillet a donné sous une forme ironique une très juste idée de la difficulté rencontrée en pratique par les tribunaux pour déterminer la possibilité de la confusion. « Il en est de cette question, dit-il, comme de celle du plus « ou moins de ressemblance qu'offre un individu avec un « autre. Interrogez plusieurs personnes sur cette ressemblance, vous trouverez, selon toute probabilité, autant « de personnes pour la nier que pour la reconnaître. » (4)

a) La première conséquence due à l'incertitude du critérium légal est que la possibilité de la confusion sera une question de fait échappant au contrôle de la Cour de Cassation.

La Cour de Cassation s'est toujours montrée très ferme sur ce point qui ne saurait du reste faire aucun doute.

Elle a employé, dans ses nombreux arrêts, les termes suivants : « Il appartient au juge du fond d'apprécier et

(2) T. Civ. Seine, 9 décembre 1900, *Gaz. Trib.*, 15 décembre 1900.

(3) T. Civ. Lyon, 24 juillet 1929, *Mon. Jud. Lyon*, 21 janvier 1930. Add : Trib. Fédéral Suisse, 6 juillet 1937, *Ann.* 1939-309. « Le juge peut « admettre l'existence d'un risque de confusion entre deux marques, « même si en fait aucune confusion ne s'est encore produite. » C. Cass. Italienne, 31 juillet 1926, *Ann.* 1927-249. Contra : T. civ. Bordeaux, 15 décembre 1924, *Ann.* 1925-280.

(4) Pouillet, *op. cit.* 333.

« de décider souverainement si l'imitation frauduleuse
« de la marque existe en fait » (5).

— « Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'ap-
« préciation pour décider qu'aucune confusion n'est pos-
« sible entre deux marques de fabrique » (6).

— « Lorsque l'arrêt a décidé qu'il n'y avait pas atteinte
« à une marque antérieure en se basant sur des considéra-
« tions de fait et notamment sur l'absence de confusion,
« la Cour de Cassation n'a pas à exercer d'autre contrôle
« que de constater que l'arrêt a justifié légalement sa dé-
« cision » (7).

b) La seconde conséquence c'est que pour pallier à l'insuffisance du critérium légal, il importe de rechercher quels sont les principes directeurs qui doivent guider le juge et permettre une certaine unité d'appréciation jurisprudentielle.

CHAPITRE PREMIER

DE QUEL ACHETEUR S'AGIT-IL ?

Il importe d'abord de savoir de quel acheteur on parle, lorsqu'on dit qu'il peut être trompé comme aussi de préciser quel degré d'attention on lui demande d'apporter au contrôle de la marque recouvrant le produit qu'il choisit.

SECTION I

IL S'AGIT EVIDEMMENT DU CONSOMMATEUR DU PRODUIT

La loi parle de « l'acheteur » et on a pu poser la question de savoir si elle n'avait pas voulu dire que la possi-

(5) Cass. Crim., 21 février 1931, Ann. 1931-240 ; Cass. Crim., 21 mars 1930, Ann. 1932-90 ; Cass. Req., 15 décembre 1919, Ann. 1920-242 ; Cass. Req., 9 juillet 1910, Ann. 1910-285.

(6) Cass. Civ., 23 juin 1930, Ann. 1932-345 ; Cass. Civ., 22 octobre 1929, *Gaz. Pal.*, 1929-2-820.

(7) Cass. Req., 12 avril 1923, Ann. 1928-317.

bilité de confusion doit être appréciée par rapport à celui-là même qui achète à l'usurpateur.

Cette opinion ne peut être retenue. En effet nous savons que la loi veut empêcher l'usurpation de la clientèle qui ne peut être composée que des consommateurs qui achètent le produit pour leur usage personnel. C'est cette clientèle qui fait le succès d'une marque; les grossistes qui achètent directement à l'usurpateur ne forment pas la clientèle puisqu'ils ne sont que des intermédiaires.

La jurisprudence a, d'ailleurs, fait justice de cet argument qui est dû exclusivement à l'imagination inépuisable des fraudeurs.

La Cour de Paris (8) a très justement relevé « qu'en
« vain, le contrefacteur soutiendrait qu'il n'a jamais trom-
« pé ni cherché à tromper les marchands en gros ou com-
« missionnaires avec lesquels il a traité et ceux-ci pren-
« draient-ils la même attitude vis-à-vis des marchands de
« détail, alors que, s'il est vrai qu'ils n'ont pas trompé
« les détaillants, ils ont fourni à ceux-ci les moyens d'in-
« duire en erreur le public. »

De même la Cour de Poitiers a décidé (9) « qu'il y a
« violation de la loi de 1857 dans le fait de faire usage
« d'une marque portant des indications propres à tromper
« l'acheteur et il importe peu que ce soit non pas les
« acheteurs directs qui aient pu être induits en erreur,
« mais les acheteurs en détail qui se fournissent chez ces
« commerçants ».

La même Cour avait déjà dit (10) « Il y a imitation frau-
« duleuse toutes les fois que l'acheteur, ou pour mieux
« dire le consommateur du produit vendu peut être
« trompé. »

On pourra rapprocher de cette jurisprudence les termes employés par le Tribunal fédéral suisse (11) : « Il faut
« apprécier la différence de deux marques d'après le
« pouvoir de discrimination des consommateurs et non
« pas des grossistes et intermédiaires commerciaux. »

(8) Cour de Paris, 1^{er} avril 1909, Ann. 1910-2-10.

(9) Cour de Poitiers, 11 avril 1911, Ann. 1911-1-311.

(10) Cour de Poitiers, 28 décembre 1885, Ann. 1886-108.

(11) Trib. Fédéral Suisse, 18 juin 1930, Ann. 1933-310.

SECTION II

SON INTELLIGENCE

On comprend que le degré de culture comme l'attention des consommateurs sont essentiellement variables et que la possibilité de confusion peut être différente pour un consommateur ou pour un autre; la nature même du produit peut faire qu'il touche une clientèle plus ou moins apte intellectuellement à éviter les confusions : un produit de luxe s'adressera à une toute autre clientèle qu'un produit bon marché; la manière dont le produit sera offert au public pourra augmenter les risques de confusion : par exemple le consommateur qui se fait servir une boisson dans un café n'a pas la possibilité de prendre en main la bouteille contenant le liquide qui lui est servi.

Il peut donc apparaître qu'il faille apprécier la possibilité de confusion par rapport au genre de clientèle qui est réellement attachée au produit et suivant le degré d'attention qu'elle apporte communément à la reconnaissance de la marque.

M. le Bâtonnier Pouillet est d'avis que le juge doit apprécier si la confusion est possible pour un consommateur d'une intelligence et d'une attention ordinaire. Il écrit ⁽¹²⁾ : « Nous avons souvent entendu dire dans ces sortes de procès que, par exemple, lorsqu'il s'agit d'objets alimentaires, les domestiques ou les cuisinières sont trompés par la plus petite ressemblance ou la moindre analogie, qu'il suffit d'un détail semblable, d'une couleur analogue pour les tromper.

« Ce sont là des effets d'audience, rien de plus.

« D'abord si les gens de service dont on parle, prennent quelquefois, lorsqu'il s'agit d'objets alimentaires, une marque pour une autre, c'est le plus souvent parce qu'ils n'attachent pas plus de prix à l'une qu'à l'autre et les prennent indifféremment; d'ailleurs, il n'a pu entrer dans la pensée de la loi de mettre l'honorabilité des

(12) Pouillet, *op. cit.* n° 331.

« fabricants ou des commerçants à la merci des plus pauvres et des plus étroites intelligences et elle a voulu assurément, en parlant de possibilité de confusion, parler de confusion possible pour un esprit suffisamment ouvert, en un mot une intelligence ordinaire. »

Pour lui la possibilité de confusion devrait toujours être appréciée à l'égard d'un consommateur abstrait qui serait doué idéalement d'une intelligence et d'une attention moyennes.

Son exposé est accepté avec quelques réserves par M. Alexandroff ⁽¹³⁾ : « Si en principe on ne peut que souscrire aux critiques de Pouillet, il faut reconnaître que certaines circonstances peuvent influencer sur la possibilité de la confusion, telles par exemple que les conditions dans lesquelles le produit est destiné à être vendu, le fait qu'il s'adresse plus spécialement à des acheteurs étrangers ou à des acheteurs illettrés etc... Il serait inadmissible qu'en cette matière ou le fait domine le droit, les juges ne puissent pas tenir compte de ces circonstances, la méthode proposée n'ayant pas la valeur d'une règle absolue et rigide mais uniquement d'une indication dégagée de l'examen des situations les plus fréquentes et les plus normales. »

On en arriverait donc au critère suivant : les tribunaux devraient en général apprécier la possibilité de confusion par rapport au consommateur moyen, à moins que la preuve ne soit rapportée par le titulaire de la marque que la clientèle qui recherche son produit est composé d'une catégorie inférieure de consommateurs, les illettrés par exemple, ou d'acheteurs qui ont une attention limitée par le procédé de vente du produit.

Cet amendement à la théorie du Bâtonnier Pouillet était nécessaire car dans le cas où le titulaire de la marque a pour clientèle des consommateurs qui ne peuvent être assimilés aux consommateurs moyens, il serait injuste que les tribunaux soient tenus de repousser la possibilité de confusion si un consommateur moyen ne pouvait pas être

(13) Alexandroff, *op. cit.* n° 686.

trompé, alors qu'en fait la plus grande partie de la clientèle du déposant serait effectivement trompée.

Il ne faut pas que le critère du Bâtonnier Pouillet permette à l'usurpateur de bénéficier indûment d'une clientèle qu'il trompera dans la réalité, même si le consommateur idéal servant à l'appréciation des tribunaux ne peut pas être trompé. Et lorsque l'auteur prétend que l'honorabilité des commerçants ne doit pas être laissée à la merci des intelligences les plus étroites, il oublie de dire que l'usurpateur a peut être cherché justement à profiter de ce manque d'intelligence et qu'il est normal qu'il soit pris à son propre piège.

Il n'apparaît donc pas discutable que le juge doive s'écarter du critère du consommateur moyen lorsque le titulaire de la marque apporte la preuve que sa clientèle est composée principalement de consommateurs qui peuvent, plus facilement, être induits en erreur.

Mais ne faut-il pas tirer la conséquence inverse et dire que l'usurpateur qui fera la preuve que la clientèle principale du titulaire de la marque est faite de spécialistes ou d'acheteurs particulièrement avertis devra voir la possibilité de confusion s'apprécier à l'égard de cette clientèle ?

M. Alexandroff est muet sur ce point.

Un jugement du tribunal civil de Saint-Etienne a admis cette conséquence car, dit-il, pour apprécier la confusion les juges doivent tenir compte de la nature du produit industriel et de sa valeur, la marque devant être d'autant plus sérieusement examinée par l'acheteur que la marchandise est plus précieuse (14).

Telle qu'elle est présentée par M. Alexandroff, la théorie du consommateur moyen ne nous paraît pas encore acceptable.

En effet, à la base des infractions que nous étudions, il y a une violation du droit d'autrui : il faut donc définir quel est ce droit pour pouvoir définir les conditions d'existence du délit.

Du fait du dépôt, le fabricant a un droit exclusif à re-

(14) Trib. Civil St-Etienne, 21 nov. 1906, Ann. 1908-1-87.

produire la marque qui sert à rallier la clientèle et ce droit doit être protégé en dehors même de tout emploi de la marque par le déposant.

Si donc l'imitation est réalisée avant tout emploi de la marque par son titulaire, comment va-t-on déterminer le consommateur qui pourra être induit en erreur ? Dirait-on qu'il s'agit d'un consommateur moyen tant par son intelligence que par son attention ? Mais alors si la confusion n'est pas jugée possible pour cet acheteur ordinaire, il faudra écarter l'imitation frauduleuse, même si un acheteur illettré ou étranger aurait pu être trompé ; ensuite de ce jugement, le titulaire de la marque vient à l'exploiter et il se trouve que sa clientèle se compose exclusivement d'illettrés, sur de nouvelles poursuites le tribunal devrait dire qu'il y a imitation frauduleuse !

Le critère de M. Alexandroff ne peut donc pas servir, car on ne peut faire dépendre un délit du résultat de l'exploitation par le déposant qui peut être variable dans le temps.

Nous croyons donc devoir dire que du fait du dépôt le fabricant a un droit sur toute clientèle quelle qu'elle soit qui sera ralliée par sa marque, une reproduction qui empêcherait le déposant de bénéficier d'une partie quelconque de cette clientèle tombe sous le coup de la loi de 1857. Le concurrent n'a qu'à prendre toutes les précautions nécessaires pour que la confusion soit impossible entre les deux marques pour toutes les catégories de consommateurs : illettrés, étrangers ou consommateurs achetant pour la première fois le produit. Il ne faut pas dire que c'est là se montrer trop sévère à l'égard des concurrents du titulaire de la marque véritable, il s'agit simplement de protéger efficacement le droit conféré par le dépôt.

En conclusion, nous pensons que la possibilité de confusion doit être appréciée dans tous les cas par rapport au consommateur placé dans les plus mauvaises conditions pour exercer un contrôle de la marque qu'il recherche, car ce consommateur existe et peut constituer au moins une partie de la clientèle du titulaire de la marque,

et cela même si au moment où la reproduction a lieu, ce n'est pas cette catégorie de consommateurs qui constitue la majeure partie de la clientèle du déposant.

SECTION III

SON ATTENTION

Le consommateur au regard duquel la possibilité de confusion doit être appréciée étant ainsi déterminée, il nous reste à rechercher quel est le degré d'attention qu'on doit lui attribuer.

C'est là un élément qui n'est pas négligeable pour permettre d'apprécier si la confusion est possible : l'illettré ou l'étranger attentif pourra éviter bien des confusions qu'un consommateur moyen mais distrait, commettra.

a) *Critère restrictif.*

Une certaine jurisprudence assez ancienne a admis que la confusion devait être appréciée à l'égard du consommateur soucieux d'acheter un produit bien déterminé : c'est celui-là seulement qui constituerait la clientèle, qui serait alors formée exclusivement des consommateurs qui sont réellement attachés au produit.

Par application de ce principe, la Cour de Bordeaux (15) a décidé que la confusion à éviter est celle dont peut garantir l'attention ordinaire qu'on doit supposer chez l'acheteur qui attache de l'importance à la marque.

Une semblable formule a été employée par le tribunal de Grenoble (16) qui estime que pour juger du plus ou moins de possibilité de confusion, il faut prendre comme terme de comparaison le degré d'attention du consommateur vigilant suffisamment soucieux de ses intérêts, ou, comme le dit la Cour de Paris (17), le degré d'attention du consommateur soucieux de s'éclairer sur la provenance véritable du produit.

(15) Cour de Bordeaux, 19 avril 1853, J. P. 1854-1-129.

(16) T. Civ. Grenoble, 18 mai 1905, Ann. 1907-1-49.

(17) C. Paris, 21 février 1899, Ann. 1899-347.

b) Nous pensons cependant que tel n'est pas le critère à retenir car il ne faut pas perdre de vue que le droit du déposant existe non seulement à l'égard des consommateurs ayant déjà acheté son produit ou déjà vu sa marque, mais aussi à l'égard de ceux qui pour la première fois recherchent ce produit et se trouvent en présence de sa marque. Ces consommateurs non avertis, occasionnels, n'ayant jamais eu la possibilité d'examiner la marque véritable, ne pourront pas lorsqu'on leur présentera la marque de l'usurpateur exercer de contrôle par comparaison.

Quelle que soit l'attention qu'ils apporteront, ils seront facilement trompés puisqu'ils n'auront pas la possibilité d'apprécier la différence séparant les deux marques.

Il ne faut donc pas que l'usurpateur échappe à la répression parce qu'on emploiera un critère trop restrictif ou qu'on appréciera la possibilité de confusion par rapport à un acheteur vigilant. Comme l'a noté un arrêt de Rouen (18), il n'y a pas à légitimer l'imitation lorsqu'elle ne serait pas susceptible de tromper un acheteur averti et soucieux de son choix.

De plus les consommateurs, qu'ils soient illettrés ou non, sont souvent inattentifs, non pas seulement par négligence, mais par la force même des choses et les conditions dans lesquelles l'achat qu'ils effectuent du produit couvert par la marque peut avoir lieu.

Nous pensons donc que l'appréciation de la confusion doit être faite en tenant compte de ce que l'acheteur peut être inattentif car nous croyons qu'on ne doit pas, en appréciant trop restrictivement la possibilité de confusion, priver le titulaire de la marque véritable de sa clientèle, qui pour être inattentive n'en sera pas moins trompée.

M. Rendu (19) émettait une opinion à peu près conforme à la nôtre lorsqu'il écrivait qu'il y a imitation frauduleuse dès que la marque imitante peut être « à première vue » prise pour la marque imitée. Sa formule a été acceptée par un certain nombre d'arrêts et de jugements (20).

(18) C. Rouen, 3 juillet 1919, Ann. 1920-247.

(19) Rendu, *op. cit.* n° 138.

(20) « À première vue », Cour de Rouen, 15 mai 1908, Ann. 1909-2-74 ; Cour de Rennes, 16 décembre 1909, Ann. 1910-2-42 ; Cf. Trib. Com.

SECTION IV

LA JURISPRUDENCE

Il nous faut rechercher quelle est l'opinion de la jurisprudence sur les deux dernières questions que nous venons d'envisager et savoir à l'égard de quel consommateur elle envisage la possibilité de confusion et quelle est l'attention qu'elle attribue au consommateur ainsi déterminé.

1° La jurisprudence n'a jamais hésité à dire que lorsque *la clientèle que s'est créé le déposant est, en fait principalement composée d'illettrés, d'étrangers ou de consommateurs placés dans de mauvaises conditions* pour contrôler la marque, il y avait imitation frauduleuse si la confusion était possible pour ce genre de clientèle.

Ainsi en ce qui concerne la clientèle étrangère la Cour de Paris ⁽²¹⁾ a confirmé un jugement du Tribunal de la Seine dans lequel on lisait que la confusion était possible « d'autant plus que la vente est surtout faite à l'étranger ».

C'est dans le même ordre d'idée qu'ont été rendus deux jugements du Tribunal civil de la Seine ⁽²²⁾ qui estiment que « les ressemblances ont dû amener d'autant plus facilement la confusion des produits qu'il s'agissait d'articles d'exportation ». La Cour de Rouen ⁽²³⁾ a jugé que « l'imitation doit être interdite lorsqu'elle est assez flagrante, assez complète et assez habile pour induire en erreur la plupart des consommateurs et parmi eux la clientèle des pays étrangers ou l'usurpateur cherche des débouchés. »

Le Tribunal civil de Grasse ⁽²⁴⁾ a adopté le même principe puisqu'il pense que la différence des noms apposés ne suffit pas à faire disparaître l'imitation frauduleuse,

Gand, 22 novembre 1907, Ann. 1908-14; « Au premier aspect », T. civ. Meaux, 5 juillet 1935, Ann. 1936-175. C. de Douai, 8 juin 1925, Ann. 1927-375; « de loin », Trib. civ. Seine, 8 février 1923, Ann. 1923-287.

(21) Cour Paris, 22 février 1889, *La Loi*, 31 mars 1889.

(22) T. Civ. Seine, 19 mars 1896, *La Loi*, 1^{er} avril 1896.

(23) C. Rouen, 8 juillet 1919, Ann. 1920-2-45.

(24) T. Civ. Grasse, 19 janvier 1914, Ann. 1914-2-60.

si l'on considère que la concurrence déloyale s'exerce surtout à l'étranger et que la différence des noms peut être mal perçue par des clients dont le plus grand nombre ignore le français (25).

En ce qui concerne la clientèle d'illettrés le même principe a été bien souvent formulé soit par un arrêt de la Cour d'Alger (26) qui estime qu'il y a confusion « surtout « lorsque le produit s'adresse principalement à des consommateurs illettrés ou étrangers », soit par un jugement du Tribunal civil de Charleville (27) qui en présence de paquets de chicorée revêtus de vignettes à peu près semblables mais dont la dénomination était différente, a pensé que « la clientèle qui va acheter cette marchandise « est généralement peu lettrée et se contente le plus souvent d'un examen superficiel qui peut, malgré les différences existantes, l'amener à confondre les deux produits ».

La Cour d'Alger (28) a eu de nouveau à statuer en ce qui concerne la clientèle indigène d'illettrés « inapte à « percevoir des dissemblances de détail qui échapperaient « déjà à des acheteurs plus éclairés. » Elle a maintenu sa position (29).

Enfin, une certaine jurisprudence tient compte du fait que *le consommateur est placé dans de mauvaises conditions* pour exercer un contrôle de la marque, spécialement en ce qui concerne les clients qui se font servir dans les bars ou cafés des apéritifs ou des boissons.

Ainsi le Tribunal civil de la Seine (30) estime que la possibilité de la confusion existe « surtout de la part du « consommateur qui n'a jamais la bouteille en main et « à qui le produit est simplement et hâtivement versé « dans un verre ».

(25) Adde: C. Poitiers, 20 novembre 1899, *La Loi*, 5 décembre 1899 ; C. d'Alger, 8 juillet 1901, Ann. 1903-280.

(26) C. d'Alger, 8 juillet 1901, Ann. 1903-280.

(27) T. Civ. Charleville, 24 mars 1882, cité par M. Couhin, t. 3, note 1.237.

(28) C. Alger, 3 juillet 1930, Ann. 1939-154.

(29) Adde : Cour de Rome, 15 juin 1926, Ann. 1929-190. « Pour décider de la possibilité de confusion on doit tenir compte de la qualité « du public à qui les produits sont destinés : les confusions étant d'autant plus possibles que les acheteurs appartiennent à des classes moins « cultivées ». Cf. : note sur la Jurisprudence Belge, Ann. 1937, p. 94.

(30) T. Civ. Seine, 30 juin 1926, Ann. 1929-191.

C'est dans le même sens que le Tribunal de Cognac ⁽³¹⁾ a statué : « Si les différences de détail qui n'échappent « point à l'examen minutieux que peut faire celui qui a « les deux bouteilles sous les yeux, deviennent moins sensibles si on les éloigne de la vue et si par exemple on « les mélange à d'autres placées sur des étages élevés « comme cela se présente généralement dans les cafés et « débits où le rhum est consommé, on doit dire qu'il y a « confusion possible ⁽³²⁾.

2° *Mais lorsque la clientèle n'est pas déterminée de façon précise*, ce qui est le cas le plus général, que décide la jurisprudence ?

Il ne faut pas se dissimuler que la majeure partie des décisions retient le délit d'imitation frauduleuse en tenant compte de ce que la confusion est possible pour le consommateur ordinaire, selon le critérium proposé par Pouillet.

Elle estime qu'il y a imitation frauduleuse si la confusion est possible pour le consommateur d'attention commune et ordinaire ⁽³³⁾, ⁽³⁴⁾, l'acheteur ordinaire ⁽³⁵⁾, l'acheteur d'intelligence et de clairvoyance moyennes ⁽³⁶⁾, l'acheteur d'attention ordinaire ⁽³⁷⁾, l'acheteur d'attention moyenne ⁽³⁸⁾, d'intelligence moyenne ⁽³⁹⁾, de perspicacité ou d'observation moyenne ⁽⁴⁰⁾.

Mais si la confusion est possible pour un tel acheteur, à plus forte raison le sera-t-elle pour un acheteur illettré

(31) T. Cognac, 17 mars 1914, Ann. 1919-2-14.

(32) Même sens : C. de Colmar, 23 juin 1934, Rev. Als.-Lorraine 1935-77.

(33) C. Lyon, 12 novembre 1903, Mon. Jud. Lyon, 7 janvier 1904 ; T. Civ. Seine, 23 janvier 1905, Mon. Jud. Lyon, 23 février 1905.

(34) T. Corr. Versailles 22 déc. 1906, Ann. 1907-2-33 ; T. Civ. Seine, 7 juillet 1931, Ann. 1935-215.

(35) T. Civ. Seine, 5 juillet 1909, Ann. 1910-2-6.

(36) C. Lyon, 22 décembre 1907, Ann. 1908-1-87.

(37) C. Nîmes, 21 janvier 1899, Ann. 1902-305 ; C. Paris, 5 décembre 1900, Ann. 1902-276 ; T. Civ. Seine, 7 avril 1909, Ann. 1909-2-78 ; même sens, T. Gand, 22 novembre 1907, Ann. 1908-2-14.

(38) T. Civ. Lille, 20 février 1902, Gaz. Trib. 1902-2-378 ; T. Civ. Seine, 5 juillet 1909, Ann. 1910-2-5 confirmé par C. Paris, 17 novembre 1910, Ann. 1911-1-216 ; T. Civ. Grasse, 19 janvier 1914, Ann. 1914-2-60 ; C. Angers, 28 avril 1920, Ann. 1920-271 ; C. Paris, 7 novembre 1927, Ann. 1929-219 ; C. Paris, 24 juillet 1933, Ann. 1934-49 ; C. Montpellier, 6 avril 1935, Ann. 1937-67.

(39) C. Douai, 29 mai 1911, Ann. 1913-2-33 ; C. d'Alger, 13 octobre 1906, Ann. 1907-2-62.

(40) C. Pau, 27 janvier 1908, Ann. 1909-269 ; C. Lyon, 15 juin 1932, Ann. 1935-52 ; T. Corr. Pontoise, 25 mai 1931, Ann. 1933-234.

ou distrait. Cette jurisprudence si elle emploie une formule différente de celle que nous proposons, ne permet pas cependant d'infirmer notre théorie et cela est si vrai que certaines décisions ont tendance à retenir qu'il y a confusion possible « même » pour un consommateur attentif, ce qui par voie de conséquence établit que la confusion est possible pour tous les consommateurs moins attentifs.

C'est dans ce sens qu'on peut lire certains jugements qui ont retenu que la confusion était possible pour un acheteur « même intelligent » (41) ou « même attentif » (42).

Nous pensons donc qu'il faut regarder non pas la jurisprudence qui admet la possibilité de confusion mais celle qui la rejette pour savoir quel est le critère exact qu'elle emploie.

La théorie de Pouillet a entraîné, dans bon nombre de décisions, l'usage d'un critère qui nous semble critiquable.

Ces décisions pensent qu'il ne peut pas y avoir imitation frauduleuse si les consommateurs d'attention moyenne ou ordinaire ne peuvent pas confondre les deux marques.

C'est ainsi qu'on peut lire un arrêt de la Cour de Caen déjà ancien (43): « Il n'y a point usurpation dès qu'il est constaté en fait qu'aucune confusion n'est possible pour ceux qui apporteront dans l'examen des deux marques, l'attention commune et ordinaire. »

Cette manière de voir a été reproduite dans un arrêt de la Chambre des requêtes (44) qui pose le principe qu'il n'y a pas contrefaçon lorsqu'il est constant qu'il ne saurait y avoir confusion entre les deux marques si l'on apporte à leur comparaison une attention ordinaire et qu'un acheteur ou un consommateur suffisamment soigneux de ses intérêts ne peut être trompé.

Ainsi il importe peu que le consommateur illettré ou peu attentif puisse être trompé, si la confusion n'est pas

(41) C. Paris, 31 mai 1895, *Gaz. Pal.* 22 juin 1895; C. Paris, 24 novembre 1905, *Ann.* 1906-103.

(42) T. Cambrai, 21 février 1907, *Ann.* 1908-2-5.

(43) C. Caen, 11 décembre 1871, *Ann.* 1872-305.

(44) C. Orléans, 8 février 1899 et Cass. Req. 7 janvier 1901, *Ann.* 1902-282.

possible pour un consommateur d'attention moyenne ces décisions estiment qu'il n'y a pas imitation frauduleuse.

Malheureusement, nous retrouvons très souvent des motifs semblables lorsqu'on parcourt les recueils de jurisprudence.

C'est ainsi que le Tribunal de Niort ⁽⁴⁵⁾ dispose qu'une nouvelle qualification (jolie jardinière) qui diffère de celle de la marque contrefaite (belle jardinière) par la consonance est suffisante pour empêcher la confusion dans l'esprit de ceux « qui connaissent réellement la réputation de la marque contrefaite et seraient seuls susceptibles d'être influencés par la notoriété de son nom. »

Ce critère nous semble particulièrement restrictif puisque la clientèle serait réduite à ceux qui connaissent « réellement » la marque véritable.

La Cour de Cassation n'apporte pas sur ce point de précision puisqu'elle considère que les juges du fond apprécient souverainement les faits lorsqu'ils déclarent que « toute confusion est impossible pour les acheteurs à moins qu'ils ne soient absolument inattentifs ou dénués d'intelligence » ⁽⁴⁶⁾.

Enfin, nous pouvons citer dans le même ordre d'idées des décisions qui déclarent que la confusion n'est pas possible « pour un acheteur tant soit peu vigilant » ⁽⁴⁷⁾, « tant soit peu attentif » ⁽⁴⁸⁾, « d'attention moyenne » ⁽⁴⁹⁾, « illettré mais doué d'une intelligence ordinaire et désireux de se faire livrer le produit qui a ses préférences » ⁽⁵⁰⁾, « pas absolument inattentif ou dépourvu d'intelligence » ⁽⁵¹⁾, et qui, en conséquence, ne retiennent pas l'existence d'un délit.

Cependant, une partie de la jurisprudence croit bon, pour écarter la possibilité de confusion, de dire que le consommateur inattentif ne peut pas être trompé.

(45) T. Civ. Niort, 19 février 1909, Ann. 1910-2-6.

(46) Cass. Crim., 17 mars 1923, Ann. 1923-277.

(47) C. Caen, 2 mars 1911, Ann. 1912-1-89.

(48) T. Civ. Bourg, 24 mai 1929, Ann. 1929-344.

(49) C. Douai, 23 octobre 1902, *Le Droit*, 14 décembre 1902.

(50) T. Civ. Marseille, 6 novembre 1901, *Le Droit*, 4 janvier 1902.

(51) Alger, 24 mars 1902, *Mon. Jud. Lyon*, 24 avril 1902 (La marque « Cordonnet National » avait été imitée par « Cordonnet extra-supérieur aux couleurs nationales »).

Elle adopte ainsi le critère que nous avons développé, puisqu'il ne lui semble pas suffisant pour écarter la confusion de relever que l'acheteur moyen ne peut pas confondre les deux marques et qu'il lui paraît nécessaire de dire qu'il n'y a pas de confusion possible pour un acheteur inattentif.

Le Tribunal Correctionnel de Marseille ⁽⁵²⁾ a écarté l'imitation frauduleuse dans le cas où « il existe entre les « deux marques des différences suffisantes à prévenir « toute confusion, même pour le client illettré. »

De même, la Cour de Cassation qui, ainsi que nous l'avons indiqué, accepte l'appréciation souveraine des juges du fait, admet ⁽⁵³⁾ qu'il n'y a pas imitation frauduleuse si aucune confusion n'est possible dans l'esprit du consommateur « même le moins averti ».

Un jugement du Tribunal civil de la Seine ⁽⁵⁴⁾ déclare « qu'il ne saurait y avoir contrefaçon d'une marque de « fabrique déposée lorsque les tableaux réclame incriminés ne peuvent amener dans le choix d'un consommateur, fût-ce le plus distrait, la moindre confusion. »

On peut au moins dire que la jurisprudence très nombreuse qui a eu à trancher la question de confusion, a statué dans des sens très divers ; nous pensons que la possibilité de confusion doit être appréciée par rapport à un consommateur quelconque, inattentif, distrait ou illettré.

La jurisprudence retient très souvent l'imitation frauduleuse dans les cas où la confusion est possible pour des acheteurs d'intelligence et d'attention moyennes, estimant à plus forte raison que cette confusion est possible pour des acheteurs illettrés. L'examen de cette jurisprudence ne nous permet donc pas de savoir quel est le critère exact qui est adopté en pratique.

Si nous regardons la jurisprudence qui refuse de reconnaître la possibilité de confusion, nous voyons qu'une partie écarte le délit envisagé parce que la confusion n'est pas possible pour les consommateurs d'attention moyenne ;

(52) T. Corr. Marseille 6 décembre 1907, Ann. 1908-2-32.

(53) Cass. Civ. 23 juin 1930, *Gaz. Pal.* 1932-285

(54) T. Civ. Seine, 30 mai 1927, Ann. 1927-383.

les décisions qui statuent dans ce sens sont donc très nettement opposées à notre théorie.

Cependant, il nous reste à énumérer les décisions qui, en assez grand nombre, retiennent le délit d'imitation frauduleuse, alors même que la confusion serait impossible pour un consommateur ordinaire si toutefois un consommateur illettré ou inattentif peut être trompé.

— La jurisprudence exige dans certains cas qu'on tienne compte de la possibilité de confusion par rapport au consommateur illettré ou peu instruit.

Le Tribunal Correctionnel d'Amiens (55) n'hésite pas à retenir l'imitation frauduleuse si « la confusion qu'a vou-
« lu éviter le législateur est encore possible chez les ache-
« teurs qui, comme en l'espèce (paquet de chicorée) peu-
« vent être illettrés. »

De même en ce qui concerne une marque recouvrant également des paquets de chicorée, le Tribunal Civil de Cambrai a pensé que (56) « non seulement les acheteurs
« illettrés fréquents pour une denrée à bas prix, mais en-
« core ceux qui sont plus instruits, peuvent facilement les
« confondre. »

Le principe est défini avec une particulière vigueur par un jugement d'Abbeville (57) : « Des différences de détail
« ne suffisent pas à exclure la contrefaçon dès lors qu'il
« y a reproduction du caractère saillant et essentiel et
« confusion possible pour des acheteurs inattentifs, illet-
« trés ou étrangers. »

La même idée est reprise par un jugement de Marseille (58) qui retient l'imitation frauduleuse « encore bien
« que la confusion ne puisse être possible que pour des
« personnes illettrées ou distraites. »

La Cour de Paris emploie le même critère lorsqu'elle

(55) T. Comm. Amiens, 6 décembre 1882, cité par Couhin, t. 3, note 1.237.

(56) T. Civ. Cambrai 5 février 1890, confirmé C. Douai, 15 juillet 1890. Jurisprudence C. de Douai 1890-262. Adde : C. de Rennes, 21 mars 1889, et les autres arrêts cités par Couhin, t. 3, note 1370.

(57) T. Civ. Abbeville, 21 janvier 1909, Ann. 1909-2-63.

(58) T. Marseille, 22 juillet 1931, Ann. 1932-355; même sens. T. Civ. Compiègne, 5 février 1908, Ann. 1909-28. « Il suffit pour qu'il y ait imi-
« tation d'une marque que la reproduction matérielle qui a été faite
« de cette marque soit de nature à créer une possibilité de confusion
« spécialement pour les acheteurs inattentifs et illettrés ».

juge (59) « que cette disposition de marque a pu, sans aucun doute, amener une confusion dans l'esprit de la « généralité des acheteurs, surtout des clients de province et habitants des campagnes qui ne connaissent pas « exactement la marque véritable », et le Tribunal civil de Bergerac croit (60) « qu'il y a contrefaçon même en cas « d'adjonction de son nom par le contrefacteur, ce qui ne « suffit pas à empêcher la confusion tout au moins pour « les acheteurs illettrés ou étrangers. »

— Dans d'autres cas, la jurisprudence s'attache à apprécier si la confusion est possible pour un consommateur « inexpérimenté » (61), « non prévenu » (62), « non averti » (63), « occasionnel et non prévenu » (64), « inexpérimenté et inattentif » (65). Si la confusion est possible à l'égard de tels acheteurs, la jurisprudence que nous citons déclare qu'il y a selon la qualité de la reproduction, contrefaçon ou imitation frauduleuse.

— Enfin, c'est par rapport à l'acheteur inattentif qu'une série de décisions apprécie la possibilité de confusion.

En particulier on peut lire dans un jugement du Tribunal civil de la Seine que, pour qu'il y ait imitation frauduleuse « il suffit qu'une confusion puisse naître dans l'esprit « des clients distraits et insuffisamment avertis » (66).

CONCLUSION

La jurisprudence a admis dans des décisions assez nombreuses le critère que nous venons de proposer. S'il n'est pas permis de dire que c'est la tendance dominante de la

(59) C. Paris, 25 octobre 1919, *Gaz. Pal.* 1919-2-245.

(60) T. Civ. Bergerac, 11 juin 1901, *La Loi*, 14 mai 1903.

(61) C. Nîmes, 13 juin 1874, *Gaz. Trib.* 3 décembre 1874 ; T. Civ. Seine, 25 juin 1925, *Ann.* 1925-341 ; T. Civ. Seine, 3 juin 1926, *Ann.* 1929-191.

(62) C. Douai, 13 avril 1912, *Ann.* 1912-2-99 ; C. Paris, 18 octobre 1935, *Ann.* 1937-62 ; T. Casablanca, 23 mai 1935, *Ann.* 1936-34.

(63) C. Rouen, 8 juin 1901, *Mon. Jud. Lyon*, 7 juillet 1903 ; C. Paris, 4 février 1935, *Ann.* 1936-14.

(64) T. Civ. Seine, 17 octobre 1913, *Ann.* 1914-1-30.

(65) C. Nîmes, 13 juin 1874, *Gaz. Trib.* 3 septembre 1874 ; C. Paris, 21 mars 1912, *Ann.* 1912-2-103.

(66) T. Civ. Seine, 8 décembre 1922, *Ann.* 1925-82 (L'imitation frauduleuse de la marque « Meccano » par la marque « Mécanic ») ; T. Civ. Seine, 15 décembre 1898, *La Loi*, 14 décembre 1899 ; Cf. : T. Com. Liège, 24 mai 1913, *Ann.* 1914-2-62.

jurisprudence, on peut constater qu'il est impossible de dégager une idée dominante des décisions dont le nombre est très grand.

Nous croyons donc que les raisons théoriques que nous avons données ne sont nullement infirmées par la jurisprudence, au contraire qu'elles sont confirmées par toutes les décisions que nous avons citées et nous maintenons en conséquence le critère que nous avons dégagé.

CHAPITRE II

REGLES D'APPRECIATION DE LA POSSIBILITE DE CONFUSION

Ayant déterminé à l'égard de quel acheteur la confusion devait être appréciée, il existe encore des règles qui devront guider le juge.

SECTION I

IL FAUT S'EN TENIR AUX ELEMENTS DE LA MARQUE DEPOSEE

Il en est une qui n'a jamais été mise en lumière par la doctrine et que la jurisprudence a, nous semble-t-il, bien souvent méconnue.

Nous estimons que, pour apprécier si la confusion est possible, le juge doit s'en tenir à l'examen de la marque véritable et de la marque de l'usurpateur. Certes, d'autres éléments utilisés par l'usurpateur pourront augmenter la possibilité de confusion entre les produits, mais si ces éléments ne sont pas constitutifs de la marque véritable, leur reproduction sera sans influence dans l'appréciation du délit prévu par la loi de 1857.

Supposons par exemple que la marque véritable soit composée exclusivement par une dénomination, l'usurpa-

teur imite cette dénomination et, pour augmenter la possibilité d'erreur dans l'esprit de la clientèle, fait usage d'une réclame identique à celle qu'emploie le titulaire de la marque. Ces faits pourront être des faits de concurrence déloyale ou établir la mauvaise foi, mais le juge ne pourra pas en faire état pour apprécier si les deux marques peuvent être confondues.

La seule question qu'il faille se poser est celle de savoir si la marque véritable a été imitée de telle façon que son imitation puisse induire en erreur le consommateur. L'imitation d'éléments non déposés comme marque ne peut évidemment pas être constitutive, à quelque titre que ce soit d'une imitation de marque déposée.

Ce principe qui nous paraît évident a été bien souvent oublié par de très nombreuses décisions ; bien plus il a même été nié lorsque par exemple il a été jugé (67) que, pour apprécier l'imitation frauduleuse, il faut considérer non seulement le nom, mais l'ensemble des objets mis en vente et en l'espèce la présentation, la forme et la grosseur étant tout à fait différentes, aucune confusion n'a été estimée possible.

Heureusement, une plus sage appréciation a été faite dans des décisions qui ont eu au moins le mérite de rappeler ce qui n'aurait jamais dû être perdu de vue.

On peut lire par exemple qu'il y a contrefaçon s'il y a reproduction servile d'une marque « alors même qu'aucune confusion n'est possible entre les récipients renfermant la liqueur authentique et les récipients contenant les essences ou extraits destinés à la fabrication de la liqueur similaire » (68).

Ou bien qu'il importe peu que les boîtes renfermant les produits des deux concurrents ne présentent aucune ressemblance, la marque de fabrique dont l'usage est réclamé ne consistant pas dans la forme ou l'aspect des boîtes, mais uniquement dans l'usage du mot « Stelia » pour étiqueter ces boîtes (69).

(67) T. Civ. Seine, 20 avril 1924, Ann. 1924-370.

(68) C. Paris, 18 octobre 1935, Ann. 37-62 ; T. civ. Bordeaux, 11 mai 1903, *La Loi*, 26 mars 1904.

(69) C. Rennes, 10 juin 1913, Rec. Nantes 1914-1-110.

Le Tribunal de Commerce de la Seine ⁽⁷⁰⁾ qui avait à apprécier la possibilité de confusion entre deux marques constituées par des carrosseries de taxis-automobiles n'a pas voulu tenir compte du fait que les automobiles utilisées par le contrefacteur provenant des usines de Dion se différenciaient ainsi de celles couvertes par la marque véritable qui étaient fabriquées par les usines Citroën, en soulignant que la marque portait seulement sur des assemblages de couleur des carrosseries.

Cette solution nous paraît d'autant plus correcte que, si elle n'avait pas été adoptée, on en serait arrivé à prétendre que, même si une marque est reproduite servilement, la confusion ne sera pas possible si les produits du contrefacteur tout en étant similaires de ceux du titulaire de la marque véritable s'en différencient cependant par un de leurs caractères intrinsèques.

Le but de la marque de fabrique est justement de servir à différencier les produits de deux concurrents sans obliger le consommateur à faire un contrôle autre que celui qui consiste à rechercher si la marque qui lui est présentée est celle qu'il recherche. Il n'a pas à examiner le produit lui-même ou à faire son analyse.

Les nécessités de la vie courante et l'impossibilité dans laquelle le consommateur est, bien souvent, de faire un autre contrôle que celui de l'identité de la marque obligent à conclure que la confusion sera possible, malgré les différences propres aux produits eux-mêmes, si les marques peuvent être confondues.

Nous approuvons donc entièrement le jugement ⁽⁷¹⁾ qui a décidé que « Les différences du produit lui-même sont « sans influence sur la contrefaçon, si cependant il s'agit « de produits similaires. »

Enfin, pour en terminer indiquons que la Cour de Bourges a par deux arrêts récents apporté son adhésion au principe que nous défendons puisqu'elle a reconnu que « dès lors qu'il y a contrefaçon d'une dénomination, les « différences de présentations sont inopérantes et ne font

(70) T. Comm. Seine, 15 juin 1922, Ann. 1923-52.

(71) T. Civ. Seine, 21 mars 1911, Ann. 1912-2-39.

« pas disparaître le délit » (72); et que « S'agissant d'une
« question d'imitation d'une dénomination déposée isolé-
« ment, ne doivent pas être prises en considération les
« différences que peuvent présenter par ailleurs, les éti-
« quettes et conditionnements des deux maisons en
« cause » (73).

De même, la Cour de Paris, chambre correctionnelle a statué dans le même sens (73), « s'agissant d'une marque
« consistant dans une dénomination de fantaisie, dépo-
« sée comme telle et indépendamment de toutes autres
« formes distinctives, la confusion s'apprécie en compa-
« rant les dénominations, sans qu'il y ait lieu de tenir
« compte des différences de présentation du produit, no-
« tamment des différences de flaconnages ». La Cour a retenu le délit d'imitation frauduleuse.

Notons qu'un certain nombre des décisions que nous venons de citer parlent de contrefaçon tout en appréciant la possibilité de confusion ; il semble donc qu'elles auraient dû ne retenir que l'imitation frauduleuse.

SECTION II

LE CONSOMMATEUR N'A PAS LES DEUX MARQUES SOUS LES YEUX

Une autre règle non moins évidente a, au contraire, été abondamment développée par la Doctrine et retenue par la jurisprudence d'une manière unanime et constante.

Pour apprécier la possibilité de confusion on doit tenir compte de ce que le consommateur n'a pas simultanément sous les yeux la marque véritable et la marque qui la reproduit ; en effet, comme le dit Pouillet, « celui qui veut
« profiter d'une imitation plus ou moins habile se garde
« bien de présenter, à côté de sa marque, celle qu'il s'ef-
« force d'imiter » (74).

(72) C. Bourges, 5 février 1935, Ann. 1936-291.

(73) C. Bourges, 10 décembre 1935, Ann. 1936-303, et C. Paris 18 octobre 1935, Ann. 1937-62.

(74) Pouillet, *op. cit.* 331; même sens Laborde, *op. cit.* 185; Alexandroff, *op. cit.* 688.

Il fallait rappeler cette règle car les Juges, au cours de leur délibéré, ont les deux marques côte à côte devant eux et il pourrait arriver qu'ils se laissent entraîner à procéder à des comparaisons trop méticuleuses auxquelles le consommateur serait bien en peine de se livrer, en pratique.

Ajoutons cependant qu'il n'est pas à notre connaissance que ce principe ait été méconnu dans une seule décision ; au contraire, dans la presque totalité de la jurisprudence que nous avons pu lire, il a été expressément rappelé ; les formules employées sont très variées mais jamais contradictoires.

Nous pouvons donner quelques exemples :

— Pour apprécier s'il y a imitation frauduleuse il faut considérer que le consommateur n'a pas simultanément sous les yeux les deux marques (75).

— L'imitation frauduleuse existe dès que les marques ont assez de ressemblances pour tromper un acheteur qui ne les a pas toutes les deux sous les yeux (76).

— Pour apprécier l'imitation frauduleuse il faut envisager les deux étiquettes sans les rapprocher (77).

— Le consommateur qui ne voit pas les deux produits ensemble ne peut établir entre les marques qu'une comparaison approximative résultant de l'image nécessairement simplifiée qui est restée dans sa mémoire (78).

— Il faut se placer dans la situation de l'acheteur qui, n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques, ne conserve le souvenir que des caractéristiques d'une présentation (79).

Nous ne voulons pas énumérer, ni même donner les références de très nombreuses confirmations qu'on trouve à chaque pas dans la jurisprudence. Nous croyons avoir suffisamment démontré la valeur du principe.

La conséquence immédiate que nous pouvons en tirer

(75) C. Alger, 13 octobre 1906, Ann. 1907-2-62.

(76) T. Civ. Cognac, 2 juin 1908, Ann. 1909-2-10.

(77) T. Civ. Amiens, 3 juin 1913, Ann. 1914-2-30.

(78) C. Angers, 28 avril 1920, Ann. 1920-271.

(79) T. Civ. Seine, 7 juillet 1931 et C. Paris 21 mars 1933, Ann. 1935-215 ; Adde^e : C. Montpellier, 6 avril 1935, Ann. 1937-67 ; C. Paris, 24 avril 1928, Ann. 1930-301 ; T. Civ. Strasbourg, 8 mai 1928, Ann. 1930-154 ; T. Civ. Havre, 9 février 1924, Ann. 1925-39.

est que toutes les fois que la juxtaposition des deux marques sera nécessaire pour permettre de percevoir les différences, il y aura possibilité de confusion au sens de la loi de 1857.

Il n'est pas besoin d'insister sur ce point qui est accepté tant par le Tribunal de Bordeaux ⁽⁸⁰⁾ qui s'exprime :

« Il y a imitation frauduleuse alors même que les différences constatées sont assez sensibles pour que, à l'aspect simultané des deux marques, on ne puisse se méprendre, si, cependant, l'imitation est suffisante pour amener la confusion lorsque les deux produits ne sont pas simultanément présents »,

que par la Cour de Rouen ⁽⁸¹⁾ lorsqu'elle décide que l'imitation frauduleuse peut résulter de toute combinaison qui est de nature à tromper l'acheteur « qui n'a pas la marque véritable sous les yeux, alors même que la comparaison attentive des deux marques ferait ressortir des différences assez sensibles. »

SECTION III

LA CONFUSION S'APPRECIE D'APRÈS LES RESSEMBLANCES

Il est également classique de formuler une troisième règle que la jurisprudence applique avec beaucoup de constance.

Pour juger de la possibilité de confusion entre une marque déposée et la marque d'un usurpateur il ne faut pas tenir compte des différences séparant les deux marques, mais des ressemblances qui les unissent. En effet, celui qui reproduit une marque masque son usurpation, dans l'espoir d'échapper à toute répression par l'introduction de certaines modifications dont il entend bien se préva-

(80) T. Bordeaux, 6 août 1904, Ann. 1909-280. Adde : T. Clermont-Ferrand, 31 mai 1907, Ann. 1908-1-331.

(81) C. Rouen, 15 mai 1908, Ann. 1909-2-74.

loir en cas de poursuites de la part du titulaire de la marque véritable.

Il faut déjouer sa manœuvre et ne pas s'arrêter aux différences calculées à dessein et qui peuvent échapper aux consommateurs (82), mais apprécier si les ressemblances qui subsistent permettent à l'usurpateur de bénéficier de la clientèle du titulaire de la marque véritable.

C'est un principe dont la jurisprudence a fait bien souvent application.

La Cour d'Aix (83) a nettement posé le principe : « Considérant que ce qu'il importe surtout de retenir, ce ne sont pas tant les différences qui sont toujours voulues, « calculées à dessein, que les ressemblances. »

La Cour de Rennes (84) a également retenu que c'est par leur ressemblance et non par leur différence, que doivent être appréciées deux marques de fabrique, pour décider si l'une est l'imitation frauduleuse de l'autre.

La même formule est adoptée par la Cour de Paris lorsqu'elle dit : « La similitude des marques s'apprécie d'après « les ressemblances et non d'après les différences de détail » (85).

Le Tribunal de Vendôme estime de même que la différence de deux dénominations (en l'espèce « Chypre » et « Porto-Rico ») ne saurait faire échec aux ressemblances générales qui doivent être la raison de décider (86).

La Cour de Rabat (87) a employé des termes identiques : « L'imitation frauduleuse d'une marque de fabrique « s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences. »

(82) C. Angers, 28 avril 1920, Ann. 1920-271.

(83) C. d'Aix, 24 décembre 1888, cité par Couhin, t. 3, p. 172.

(84) C. de Rennes, 16 décembre 1909, Ann. 1910-2-42.

(85) C. Paris, 4 février 1935, *Gaz. Trib.* 1935-2-426 ; C. Paris, 5 janvier 1931, *Gaz. Trib.*, 5 mars 1931.

(86) T. Civ. de Vendôme, 29 juillet 1920, Ann. 1920-261.

(87) C. de Rabat, 9 mars 1937, Ann. 1939-301 ; même sens : C. Rouen, 3 juillet 1919, Ann. 1920-249 ; T. Civ. Seine, 28 juin 1911, Ann. 1912-2-23 ; T. Civ. Seine, 29 mars 1911, Ann. 1911-2-61 ; T. Civ. Seine, 18 juillet 1911, Ann. 1911-2-47 ; Cf. : même sens C. Bruxelles, 14 mars 1924, Ann. 1927-188.

SECTION IV

LES RESSEMBLANCES PEUVENT PORTER SOIT SUR L'ASPECT D'ENSEMBLE SOIT SUR LA PARTIE ESSENTIELLE ET CARACTERISTIQUE

S'il est établi que l'appréciation de la confusion doit être faite au regard des ressemblances existant entre les deux marques, il faut encore apporter une précision en ce qui concerne le caractère de ces ressemblances.

§ 1. — SOIT SUR L'ASPECT D'ENSEMBLE

La doctrine a pensé, à juste titre, que l'imitateur ne devait pas profiter de l'habileté avec laquelle il a conservé des ressemblances suffisantes pour faire confusion, mais en les dissimulant sous des différences parfois assez sensibles. En particulier, il se peut qu'aucun des détails de la marque véritable n'ait été servilement reproduit, mais que, cependant, la marque de l'usurpateur présente un aspect général propre à induire en erreur le consommateur.

M. le Bâtonnier Pouillet a écrit à ce sujet (88) : « Il se
« peut qu'aucun détail ne soit identiquement reproduit
« et que, cependant, la disposition, l'arrangement, la forme des caractères, l'analogie des encadrements soient
« tels que la confusion soit inévitable. Il se peut, au contraire, que quelques détails secondaires soient identiquement reproduits, et que néanmoins, la disposition de
« l'ensemble soit telle que la confusion soit impossible, même pour un œil peu exercé, même pour celui qui apporte à la comparaison une attention médiocre. Il faut donc s'attacher à l'ensemble de la marque et tenir moins compte des détails en eux-mêmes que de l'aspect général et, comme nous l'avons dit, de la « physiologie ». En d'autres termes, ainsi que le fait observer

(88) Pouillet, *op. cit.* 331; Bédarride, *op. cit.* n° 921.

« avec raison M. Bédarride, la question d'imitation doit
« s'apprécier par la ressemblance qui résulte de l'ensem-
« ble des éléments qui constituent la marque et non par
« les dissemblances que ses divers détails pourraient of-
« frir pris isolément et séparément. »

Ne doit-on pas dire que ce principe que nous acceptons, nous incline encore à penser que l'appréciation de la confusion doit être faite à l'égard d'un consommateur inattentif. Si le consommateur montrait en effet une attention moyenne, croit-on qu'il ne se rendrait pas compte que tous les détails de la marque qu'on lui présente sont différents de ceux de la marque véritable et que seuls, un aspect d'ensemble, « une physionomie » sont semblables.

La jurisprudence a nettement proclamé son adhésion à cette règle et elle apprécie la possibilité de confusion par rapport à l'aspect d'ensemble des deux marques et sans comparer séparément chaque détail.

On peut lire dans un jugement du Tribunal civil de Marseille ⁽⁸⁹⁾: « Il importe peu, pour constituer l'imitation frauduleuse d'une marque que les noms soient diffé-
« rents et que les vignettes avec les ornements qui les
« entourent ne soient pas identiques dans tous leurs dé-
« tails. En effet, l'acheteur peu attentif en général aux
« différences de nom et de lieu n'a presque jamais pré-
« sent à l'esprit les détails d'une marque et s'en rapporte
« assez souvent à l'impression d'ensemble que produit sur
« lui l'aspect général de l'étiquette. »

Pour le Tribunal de Cognac ⁽⁹⁰⁾, il y a lieu d'apprécier l'impression d'ensemble faite par la marque arguée d'imitation sur les acheteurs qui n'ont pas simultanément les deux marques sous les yeux et se laissent déterminer par les similitudes générales des deux marques, sans pouvoir relever les différences de détail qu'elles peuvent présenter.

La Cour de Rennes est du même avis ⁽⁹¹⁾: « La dénomi-
« nation « Charlesky », dit-elle, a une analogie certaine
« avec la dénomination « Chersky », toutes deux dési-

(89) T. Civ. Marseille, 25 juillet 1906, Ann. 1907-2-5

(90) T. Civ. Cognac, 2 juin 1908, Ann. 1909-2-10.

(91) C. Rennes, 16 décembre 1909, Ann. 1910-241.

« gnant une liqueur de cerise contenue dans des réci-
« pients presque semblables coiffés de rouge et revêtus
« d'étiquettes qui se ressemblent. Une pareille réunion de
« ressemblances donne aux deux produits un aspect d'en-
« semble tel qu'à première vue l'acheteur qui n'a pas
« sous les yeux le point de comparaison et auquel les dé-
« tails échappent, peut être induit en erreur. »

Le Tribunal de la Seine ⁽⁹²⁾ juge que la similitude de deux marque « A l'Aigle » et « Au Coq » se caractérise par leur aspect d'ensemble et l'impression générale produite sur l'acheteur ordinaire, en sorte que les différences de détail et l'adjonction du nom du fabricant ne sont pas exclusives de l'imitation ; c'est dans le même sens que le Tribunal civil de Grasse a statué : « La différence des
« noms apposés ne suffit pas à éviter l'imitation fraudu-
« leuse, en présence de nombreux éléments qui tendent à
« créer un aspect d'ensemble de nature à favoriser la con-
« fusion. »

Constitue une imitation frauduleuse, dit un jugement du Tribunal de la Seine ⁽⁹³⁾, la marque qui offre avec celle d'un tiers une similitude de combinaison de couleurs, de dispositions d'éléments et de physionomie générale, propre malgré certaines différences de détail, à créer une confusion.

La Cour de Paris ⁽⁹⁴⁾ reconnaît aussi que la similitude de deux marques doit s'apprécier suivant l'ensemble de ce qui est appelé à frapper la vue de l'acheteur.

La Cour d'Alger a eu très souvent à faire application du même principe ⁽⁹⁵⁾, par exemple elle a retenu qu'en matière de contrefaçon, la confusion résulte de l'aspect général de l'ensemble et non des éléments de détail le composant, pris isolément, et qu'il importe peu qu'aucun dé-

(92) T. Civ. Seine, 1^{er} juillet 1911, Ann. 1912-2-42 ; T. civ. Grasse, 19 janv. 1914, Ann. 1914-2-60.

(93) T. Civ. Seine, 25 juin 1925, Ann. 1925-341.

(94) C. Paris, 4 février 1935, *Gaz. Trib.* 1935-2-426.

(95) C. d'Alger, 6 juillet 1932, Ann. 1933, p. 234 ; C. d'Alger, 4 mai 1932, Ann. 1935-94 ; même sens : T. Civ. Amiens, 3 juin 1913, Ann. 1914-2-30 ; C. Douai, 25 mai 1911, Ann. 1913-2-33 ; C. Angers, 16 juin 1913, Ann. 1914-1-171 ; T. Civ. Strasbourg, 1^{er} juillet 1929, Ann. 1930-61 ; C. Paris, 16 décembre 1930, Ann. 1931-362 ; T. Civ. Seine, 10 mai 1929, Ann. 1939-286 ; Cass. Req. 15 décembre 1919, Ann. 1920-242 ; C. Paris, 25 octobre 1919, Ann. 1920-303.

tail ne soit identiquement reproduit si la disposition, l'arrangement, la forme des caractères, l'analogie des encadrements sont tels que la confusion soit inévitable. En conséquence, constitue la contrefaçon de l'étiquette « Au Lion » pour les semences, l'étiquette « Léon » qui, tout en présentant un motif central différent (gazelle au lieu d'un lion) présente des analogies d'encadrement, de couleurs, de suscriptions, telles que la confusion est possible. En réalité, il y avait seulement imitation frauduleuse.

La même règle se retrouve exprimée dans de très nombreuses décisions et doit être tenue pour admise par toute la jurisprudence.

§ 2. — SOIT SUR L'ÉLÉMENT ESSENTIEL ET CARACTÉRISTIQUE

Cependant, cette dernière proposition ne doit pas nous faire oublier que la confusion peut également résulter de la reproduction d'un seul des éléments de la marque véritable s'il en est l'élément essentiel et caractéristique, alors même que l'aspect d'ensemble des deux marques serait différent.

Cette précision nous est donnée par certains tribunaux, en particulier par la Cour de Grenoble ⁽⁹⁶⁾ qui est d'avis que le fait de l'imitation d'une marque consiste dans la reproduction de ses éléments essentiels et par la Cour de Paris ⁽⁹⁷⁾ pour laquelle l'usurpation de l'élément essentiel d'une marque (oiseau aux ailes déployées) qui est celui qui frappe l'attention du public suffit à caractériser l'imitation frauduleuse.

La précision que nous apportons a échappé à M. le Bâtonnier Pouillet mais il nous paraît nécessaire de la formuler car la règle précédente a pour but la protection du titulaire de la marque véritable et veut éviter qu'il soit privé de sa clientèle par l'habileté montrée par celui qui aura reproduit sa marque ; il ne faut pas que cette règle permette à l'usurpateur d'échapper à la répression et il faut la compléter en disant que la reproduction pourra

(96) C. Grenoble, 4 avril 1927, Ann. 1930-220.

(97) C. Paris, 4 février 1935. Ann. 1937-70.

créer la confusion dans le cas où les ressemblances constatées portent soit sur l'aspect d'ensemble des deux marques, soit sur un seul des éléments de la marque véritable, s'il en est l'élément essentiel et caractéristique et quand bien même l'aspect d'ensemble des deux marques serait différent.

Cet aspect du problème n'a pas échappé à la jurisprudence récente et notamment à la Cour de Rabat (98) qui a reconnu qu'il y a imitation frauduleuse « s'il y a utilisation des éléments caractéristiques de la marque d'un concurrent, même en les entourant d'autres dessins ou attributs. »

Nous verrons de même qu'il a été très souvent décidé que les adjonctions que l'usurpateur peut introduire pour établir une différence de l'aspect d'ensemble (entourage différent d'une même dénomination, par exemple) laissent subsister la possibilité de confusion si la partie essentielle de la marque est reproduite.

Cependant nous trouvons en cette matière quelques jugements qui se sont laissés entraîner à appliquer brutalement le principe de M. le Bâtonnier Pouillet ce qui les amène à favoriser l'usurpateur. Par exemple, on peut lire dans un arrêt de Bordeaux (99) qu'une marque ne peut être considérée comme imitation frauduleuse d'une autre lorsque « bien qu'empruntant certains éléments à cette dernière, elle s'en distingue cependant dans son ensemble ». Cet arrêt nous paraît très critiquable, car l'élément emprunté pouvait être l'élément caractéristique de la marque et nous pensons qu'il importait peu que l'aspect d'ensemble des deux marques soit différent si la confusion était possible pour l'acheteur en raison de la similitude de l'élément usurpé qui, par définition même, est celui qui retient plus particulièrement son attention.

Parfois, la jurisprudence a été bien obligée de reconnaître que le complément que nous venons d'exposer devait être apporté à la théorie du Bâtonnier Pouillet. C'est ainsi que deux arrêts de Cassation (100) emploient les mê-

(98) C. Rabat, 9 mars 1937, Ann. 1939-301.

(99) C. Bordeaux, 28 février 1935, Ann. 1939-56.

(100) Cass. Crim., 14 mars 1921, Ann. 1926-207 ; Cass. Req., 15 décembre 1919, Ann. 1920-242.

mes termes pour dire que l'imitation frauduleuse est légalement caractérisée « lorsqu'à raison d'analogies de ressemblances suffisamment prononcées, soit dans la totalité, soit dans quelques-uns des éléments constitutifs de la marque, la confusion est possible. »

La Cour de Rouen a posé le principe en termes très justes (101) lorsqu'elle a décidé que « constitue une imitation frauduleuse de marque, le fait de reproduire sur des étiquettes destinées à un produit similaire l'élément le plus frappant et le plus caractéristique d'une marque authentique ». En l'espèce l'élément le plus frappant et le plus caractéristique de la marque véritable était un disque rouge traversé de haut en bas d'une bouteille habillée et transversalement d'un chat ; le disque rouge adopté par un concurrent constitue, pour la Cour, une imitation entreprise dans le but de favoriser la confusion alors que ce disque rouge rappelle par sa dimension sa teinte et ses accessoires le disque de la marque authentique.

Les mêmes formules se retrouvent dans un arrêt de la Cour de Toulouse (102) qui en matière d'imitation frauduleuse, retient que le juge doit rechercher si, soit l'aspect d'ensemble, soit l'élément essentiel et caractéristique, a été reproduit, et dans un arrêt de la Cour de Montpellier (103), qui pense que c'est par les ressemblances de l'aspect général et des éléments caractéristiques des deux marques et non d'après les différences de détail que doivent s'apprécier les questions d'imitation.

Cependant ces deux dernières décisions ne semblent pas avoir voulu poser un principe général et il n'est pas sûr qu'elles aient entendu adopter notre manière de voir.

CONCLUSION

Si nous résumons les diverses règles que nous avons été amené à donner en ce qui concerne la possibilité de confusion entre deux marques dont l'une est l'imitation de

(101) C. Rouen, 6 mars 1925, *Gaz. Trib.*, 4 mai 1925.

(102) C. Toulouse, 27 novembre 1933, *Ann.* 1936-23.

(103) C. Montpellier 6 avril 1935, *Ann.* 1937-67. Cf. : C. de Milan, 27 octobre 1933, *Ann.* 1935, p. 49.

l'autre nous voyons que le juge du fait est le souvenir appréciateur de cette question.

Les règles applicables ne sont donc contenues dans aucun texte et résultent simplement des termes souvent concordants des différentes décisions.

Il est certain puisque c'est la loi même qui le dit, que l'imitation doit être de nature à tromper l'acheteur ; cet acheteur qu'il vaut mieux appeler consommateur, peut être illettré ou distrait ; s'il peut être trompé, il y aura confusion possible. Ce critère qui peut paraître extensif a été reconnu par une jurisprudence importante et semble être adopté par la doctrine la plus récente qui fixe comme seule limite à son extension « qu'il ne faut pas « juger d'après l'erreur inexcusable d'un idiot » (104).

Des règles plus universellement admises ne font que nous confirmer dans la pensée que la possibilité de confusion doit être appréciée assez largement pour que la protection du titulaire de la marque véritable soit réelle ; en effet, la jurisprudence apprécie en général la confusion en retenant que le consommateur n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux et qu'il sera beaucoup plus induit en erreur par les ressemblances qu'éclairé par les différences.

Cependant, nous avons ajouté que la confusion ne devait être retenue que par la comparaison des marques elles-mêmes et non pas par les ressemblances qui peuvent l'augmenter, mais qui portent sur des éléments qui ne sont pas constitutifs de la marque véritable, et nous avons dit que les ressemblances entre deux marques pourront créer la confusion si elles portent soit sur l'aspect d'ensemble de la marque, ce qui est admis par tous les tribunaux, soit sur son élément essentiel et caractéristique, ce qui est méconnu souvent, mais ne nous paraît pas discutable.

(104) Voir les notes : Ann. 1920-245 et Ann. 1937-30.

TITRE II

LES APPLICATIONS

Il est difficile de faire autre chose qu'une énumération pour donner des exemples de reproduction de marque dans lesquels la jurisprudence a estimé que la confusion était possible.

CHAPITRE PREMIER

IMITATION DES DENOMINATIONS

La jurisprudence a retenu l'imitation frauduleuse lorsque les dénominations suivantes ont été reproduites :

« Au bon pasteur », imitée par « Au bon berger » (1).

« Bénédictine », imitée par « Bénitine » (2).

« Byrrh », imité par « Thir » (3), ou par « Byrh » (4); nous avons indiqué que, dans ce cas, nous pensions qu'il y avait en réalité contrefaçon phonétique; la confusion n'a, au contraire pas été reconnue possible entre « Byrrh » et « Fakir » (5).

« Café des Gourmets », imitée par « Moka des Gourmets » ou « Café des Gourmands » (6).

« Calcide-Fleur », imitée par « Calcite-Fleur » (7). Le Tribunal a estimé qu'il y avait à la fois contrefaçon et

(1) C. Douai, 8 juin 1925, Ann. 1927-379.

(2) C. Rouen, 3 juillet 1919, Ann. 1920-246.

(3) C. Nancy, 31 janvier 1911, Ann. 1911-2-227.

(4) T. civ. Montpellier, 12 décembre 1878, Ann. 1882-306.

(5) C. Rouen, 24 mai 1933, Ann. 1935-141.

(6) C. Paris, 26 août 1874, Ann. 1877-301.

(7) T. Civ. Seine, 12 février 1923, Ann. 1925-144.

imitation frauduleuse ; nous pensons qu'il y avait contre-façon.

« Câble Louis d'or, six fils », imitée par « Cablé épi d'or six fils » (8).

« Clouzol », imitée par « Kalsol » (9).

« Chicorée D.V. », imitée par « Chicorée L.V. » (10).

« Chausalèse », imitée par « Trésalaise » (11).

« Crème Simon », imitée par « Crème de beauté Paul Simon » (12) et « Café Martin », imitée par « Café du Père Martin » (13).

« 530 », imitée par « 730 » (14).

« 5 minutes », imitée par « 3 minutes » (15).

La confusion n'a pas été reconnue possible dans l'imitation de la marque « Coquet Camembert », par « Mignon Camembert » (16).

De même l'imitation frauduleuse a été relevée dans le fait d'employer au lieu de la marque déposée « Driva » ou « Driva Champion », les dénominations « Drive Champ. », « Drive Champion » et « Driver Champion » (17).

Le Tribunal de Dijon a parlé d'« imitation illicite » de la marque « Sirop Delabarre », par « Beaume de dentition René Delabar ».

Sont des imitations frauduleuses :

« Eadie », imitée par « Ready » (19) ; en effet peu importe que les mots étrangers aient des sens différents qui échappent au consommateur français. On peut rapprocher cette décision de celle rendue à propos de mot « Racer ».

« Eutensyl », imitée par « Détensyl » (20).

(8) T. Civ. Marseille, 18 novembre 1925, iAnn. 1927-381.

(9) C. Paris, 18 octobre 1935, Ann. 1937-62.

(10) T. Civ. Dunkerque, 3 février 1921, Ann. 1931-349.

(11) T. Civ. Seine, 16 juillet 1908, Ann. 1909-2-91.

(12) C. Paris, 21 mars 1912, Ann. 1912-2-103.

(13) T. Civ. Orléans, 17 novembre 1936, Ann. 1939-299.

(14) T. Civ. Alger, 3 juillet 1930, Ann. 1939-154.

(15) T. Civ. Strasbourg, 8 mai 1928, Ann. 1930-154.

(16) C. Caen, 2 mars 1911, Ann. 1912-1-89.

(17) T. Civ. Nancy, 16 février 1925, Ann. 1928-64.

(18) T. Civ. Dijon, 24 décembre 1934, Ann. 1937-65.

(19) T. Civ. Seine, 29 mars 1911, Ann. 1911-2-61.

(20) C. Paris, 19 mai 1936, Ann. 1939-289.

« Petits Fromages Normands » et « Le petit Normand », imitées par « Fromage de la petite Normande » (21).

« Gaufretterie Nationale », imitée par « Gaufretterie internationale » (22).

« Galalith », imitée par « Gallialith » (23).

« Galeries Lafayette », imitée par « Galeries Layette » (24).

« Gay Mousse », imitée par « Clair Mousse » (25).

« Goudron Robert », imitée par « Goudron Colbert » (26).

« G.B.D. », imitée par « G.B.I. » (27).

Au contraire, la confusion n'a pas été jugée possible pour :

« Gargoyle », imitée par « Gargantoil » (28) et pour

« Inusable », pour des serviettes d'écolier, imitée par « Indéchirable » (29), car ces deux mots ont un sens différent.

La marque « JOB » a été frauduleusement imitée par « J.H.B. » ou « JOC » (30) ou encore par « JOP » (31).

Pour le tribunal de Montpellier (32), il ne peut y avoir confusion entre la marque « Kil-Kol tue charbon » et « Saving-Kol, économise charbon ».

D'autres cas d'imitation frauduleuse se trouvent dans les imitations suivantes :

« L.U », imitée par « L.D » (33).

« Eau de toilette de Lubin », imitée par « Eau de toilette du Liban » ou « Eau de toilette aux fruits et fleurs de Lupin » (34).

« Laine Zéphir Saint-Epin », par « Laine Zéphir Saint-Aubépin » (35).

(21) T. Civ. Seine, 11 février 1907, Ann. 1907-2-48.

(22) T. Civ. Seine, 2 mars 1911, Ann. 1911-2-31.

(23) C. Paris, 1 juillet 1932, Ann. 1932-317.

(24) C. Aix, 5 novembre 1927, Ann. 1928-167.

(25) T. Civ. Douai, 14 décembre 1923, Ann. 1924-168.

(26) C. Bordeaux, 9 février 1920, Ann. 1920-264.

(27) T. Civ. St-Claude, 7 juillet 1926, Ann. 1927-352.

(28) C. Orléans, 19 novembre 1940, *Gaz. Pal.* 1940-2-229.

(29) C. Paris, 12 juillet 1900, Ann. 1901-160.

(30) T. Corr. Seine, 20 février 1873, Ann. 1873-65.

(31) T. Corr. Toulouse, 3 mai 1877, Ann. 1877-139.

(32) T. Corr. Montpellier, 20 janvier 1909, Ann. 1909-2-67.

(33) C. Paris, 24 novembre 1905, Ann. 1906-103.

(34) T. Civ. Seine, 23 novembre 1875, Ann. 1875-369.

(35) T. Lille, 18 avril 1907, Ann. 1908-2-44.

- « Laine Japonaise », par « Laine nippone » (36).
- « Le Roquet », par « Le Coquet » (37).
- « Lactescent », par « Crème de son, savon lactescent et mousseux » (38).
- « Le Gracieux », par « Le Précieux » (39).
- « Luciline » par « Galicine » (40).
- « Lucillus », par « Lucilius » (41).
- « Mastic Lhomme Lefort », par « Mastic Costille Debel-fort » (42).
- « Meccano », par « Mécanic » (43).
- « Au petit messager », par « Au petit courrier » (44).
- « Martell », par « Marcel », « Marctreille ». « Marti-gny » (45).

Menier », par « Niemen » (46).

« Chocolat Menier », par « Chocolat Meunier » (47).

Au contraire, il n'y a pas de confusion possible entre la marque « Nouvelles Galeries Réunies » et « Nouvelle Ga-lerie Agenoise » (48), ni entre « Négrita » et « Pepita » (49), mais cette décision est critiquable car nous pensons qu'on pouvait retenir l'imitation frauduleuse en raison de la con-fusion phonétique possible.

Il y a imitation frauduleuse pour la jurisprudence, en-tre :

- « Négrita » et « Kerzita » (50).
- « Lessive Phénix » et « Lessive phéniquée » (51).
- « Persil » et « Alsil » (52).
- « Paris Voyage » et « Paradis Voyage » (53).
- « La pénétrante » et « La mordante » (54) à rappo-

(36) C. Douai, 8 juin 1924, Ann. 1927-379.

(37) C. Paris, 1 mai 1921, Ann. 1924-266.

(38) T. Seine, 5 janvier 1921, Ann. 1922-37.

(39) T. Civ. Seine, 20 novembre 1913, Ann. 1914-2-62.

(40) C. Lyon, 28 janvier 1920, Ann. 1920-257.

(41) T. Civ. Seine, 21 juillet 1913, Ann. 1914-2-39.

(42) C. Paris, 17 novembre 1910, Ann. 1911-1-217.

(43) T. Civ. Seine, 8 décembre 1922, Ann. 1925-82.

(44) T. Civ. Lille, 3 mars 1910, Ann. 1910-2-49.

(45) T. Civ. Cognac, 9 mars 1908, Ann. 1908-2-65.

(46) C. Paris, 3 février 1872, Ann. 1873-18.

(47) C. Aix, 21 décembre 1905, *La Loi*, 10 avril 1906.

(48) Cass. Crim., 19 janvier 1912, Ann. 1913-214.

(49) C. Bordeaux, 15 mars 1926, Rec. Bordeaux 1926-1-41.

(50) T. Civ. Quimper, 23 juin 1925, Ann. 1927-382.

(51) C. Paris, 14 mai 1903, *Gaz. Pal.* 1903-2-269.

(52) T. Civ. Strasbourg, 29 octobre 1924, *Gaz. Pal.* 1925-1-113.

(53) C. Paris, 16 juin 1936, Ann. 1939-152.

(54) T. Civ. Seine, 26 juillet 1933, Ann. 1934-133.

cher de la décision rendue à propos de « L'inusable » qui statue en sens inverse.

« Perrier-Prior » et « Prieuré » (55).

« Papier André » et « Papier ambré » ou « Papel André » (56).

Le Tribunal de la Seine a retenu la contrefaçon alors qu'il ne peut s'agir que d'une imitation frauduleuse dans l'imitation de la marque « Primus » par la dénomination « Pyrrhus » (57).

On a estimé qu'il ne pouvait y avoir confusion entre :

« Pürgen » et « Purgyl » (58), car le radical « Purg » n'est pas appropriable,

ni entre « Provendéine » et « Provendunic » (59) pour les mêmes raisons.

Il y a imitation frauduleuse dans la reproduction de la marque « Quinquina Dubonnet » par « Quinquina du Grand Bonnet » (60) ou par « Quinquina Boulonnais » (61), « Quinquina du Bienfait » (62), « Quinquina du Biset » (63).

« Quina Laroche » est imitée par « Quina Labrosse » (64).

« Ripolin » par « Lakolin » (65).

« Racer » par « Pacer », (66) les consommateurs français ne perçoivent pas les sens différents de ces deux mots anglais.

« Rubyl » par « Quinby » (67).

« Sanka » par « Solka » (68) ou « Sineka » (69).

« Super Kina » par « Supra Kina » bien que les étiquettes soient absolument différentes (70).

(55) C. Nîmes, 30 mai 1927, Ann. 1929-243.

(56) T. Civ. Seine, 15 décembre 1898, *La Loi*, 14 décembre 1899.

(57) T. Civ. Seine, 10 mars 1932, Ann. 1933-306.

(58) T. Civ. Seine, 20 juin 1913, Ann. 1914-2-52.

(59) T. Civ. Seine, 20 avril 1929, Ann. 1929-370.

(60) T. Civ. Morlaix, 13 mai 1914, Ann. 1920-127.

(61) C. Paris, 7 novembre 1927, Ann. 1929-219.

(62) T. Civ. Seine, 17 juillet 1928, Ann. 1929-250.

(63) T. Civ. Guingamp, 20 février 1924, Ann. 1925-38.

(64) T. Lyon, 6 décembre 1906, Ann. 1909-2-50.

(65) T. Civ. Seine, 28 juin 1911, Ann. 1912-2-23.

(66) T. Civ. Seine, 25 janvier 1906, Ann. 1906-95.

(67) T. Civ. Seine, 23 juin 1925, *Gaz. Pal.* 1925-2-326.

(68) T. Civ. Seine, 20 janvier 1931, Ann. 1934-159.

(69) C. Colmar, 9 mai 1934, Ann. 1934-161.

(70) T. Civ. Aurillac, 24 novembre 1909, Ann. 1910-2-25.

« Salvator » par « Sarrator » (71).

« Silexore » par « Silicore » (72).

« Suze » par « Suzette » (73).

« Sunlight » par « Sunlift » (74).

« Smeldur » par « Rudsemel » (75).

« Savon Cadum » par « Savon au carum » (76).

« Salvarsan » par « Novarsan » (77).

« Saint Raphaël Quinquina » par « Saint Marcel Quinquina » (78), alors que le Tribunal de la Seine a dit que la confusion n'était pas possible si le concurrent avait employé « Quinquina Saint Marcel » et que l'aspect d'ensemble des étiquettes était différent (79).

Il n'y a non plus pas de confusion reconnue entre :

« Sultane » et « Favorite » (80) ou entre

« Wood-Milne » et « Vilhelmine » (81).

Il a été jugé qu'il peut y avoir confusion entre :

« Taxi-Billard » et « Taxo-Billard » (82).

« Tisane de santé des Trappistes » et « Tisane de santé des Trappistes, d'Auy » (83).

« Vêrascope » et « Vérosopes » (84).

« Vixolite, 600 W Etna » et « Vixolite Eugène Oil 600 W, Eera Machinery Oil » (85).

« Pastilles Valda » et « Pastilles Valada » (86) ou « Pastilles Valléda » (87).

« Volnay » et « Volna » (88).

(71) C. Colmar, 23 juin 1934, Rev. Als.-Lorraine 1935-77.

(72) T. Arras, 1^{er} juillet 1925, Ann. 1926-399.

(73) T. Civ. Troyes, 15 juin 1920, Ann. 1927-382.

(74) T. Civ. Seine, 25 janvier 1910, Ann. 1910-2-20.

(75) T. Civ. Troyes, 15 juin 1920, Ann. 1921-117.

(76) T. Civ. Seine, 5 mai 1913, Ann. 1914-2-36.

(77) C. Paris, 24 décembre 1913, Ann. 1914-194.

(78) Cass. Req. 30 octobre 1901, D. 1902-1-32.

(79) T. Civ. Seine, 29 avril 1907, Ann. 1909-2-72.

(80) T. Civ. Seine, 21 janvier 1922 et C. Paris 14 novembre 1925, Ann. 1926-2.

(81) T. Civ. Seine, 17 juillet 1913, Ann. 1921-383.

(82) T. Civ. Seine, 2 juin 1938, *La Loi*, 21 juillet 1938.

(83) T. Civ. Seine, 12 mars 1917, Ann. 1919-2-5.

(84) T. Civ. Seine, 19 octobre 1911, Ann. 1912-2-61.

(85) C. Douai, 3 juillet 1911, Ann. 1912-2-101.

(86) T. Civ. Seine, 5 avril 1905, Ann. 1907-2-36.

(87) T. corr. Nantes, 22 mars 1912, Ann. 1912-2-104.

(88) T. Com. Seine, 6 juin 1935, Ann. 1937-64.

« Zeiss » et « Seize », « 16 », « Zist », « Zest », « Zeste » (89).

« Zino Pads » et « Zix Pads » (90).

CHAPITRE II

TRADUCTION EN LANGUE ETRANGERE

Nous ne voulons pas envisager les questions de droit international qui pourraient se poser à l'occasion de la reproduction en langue étrangère d'une marque déposée en France.

L'hypothèse qui nous intéresse est seulement la suivante : Un concurrent français d'un déposant français utilise comme marque une traduction de la dénomination constituant la marque du déposant. Peut-on dire qu'il s'agit-là d'une reproduction servile ou seulement d'une imitation.

Nous ne pensons pas qu'on puisse dire qu'il s'agisse d'une reproduction brutale, car si le droit du déposant porte sur la dénomination indépendamment de toute forme distinctive, voire même sur le son que donne la prononciation de cette dénomination, il n'en reste pas moins que la traduction dans une langue étrangère ne sera pas l'appropriation de cette dénomination, ou de ce son, à moins qu'une contrefaçon phonétique subsiste après la traduction.

Par exemple l'espèce sur laquelle a eu à statuer le Tribunal civil de Bordeaux comprenait une contrefaçon phonétique que cependant le Tribunal n'a pas retenue (91); puisqu'il a simplement déclaré qu'il y avait imitation frauduleuse de la marque « Négresse » par sa traduction en langue étrangère « Negress ».

Nous écarterons du débat un arrêt de la Cour de Pa-

(89) C. Paris, 7 juillet 1931, Ann. 1932-191; C. Bourges, 10 décembre 1935, Ann. 1936-303.

(90) T. Civ. Seine, 9 février 1934, Ann. 1939-151.

(91) T. Civ. Bordeaux, 11 novembre 1912, Ann. 1913-2-44.

ris ⁽⁹²⁾ qui a retenu la contrefaçon de la marque « Pilules Pink » par la dénomination « Pink Pearls ». Il ne faut pas croire que la contrefaçon provenait de la reproduction en langue étrangère du mot pilules par le mot pearls ; elle était établie du fait de l'appropriation de l'élément essentiel et caractéristique de la marque qui était, ainsi que le souligne la Cour, le mot Pink.

A supposer que le mot étranger donne à la prononciation un son différent du mot français, il n'y aura plus contrefaçon ou imitation phonétique et nous pensons qu'il n'y aura pas, même en cas de traduction littérale, la possibilité de retenir la contrefaçon.

Pour M. le Bâtonnier Pouillet ⁽⁹³⁾ « Il faut reconnaître « en principe que l'imitation sera punissable ; il arrive en « effet souvent que le fabricant français, lorsqu'il envoie « ses produits sur le marché étranger, traduit son étiquette « afin que le commun des consommateurs puisse la lire et « la comprendre. Accorder à un tiers le droit de prendre « la même marque sauf à lui donner la forme étrangère, « ce serait, dans la plupart des cas, priver le fabricant « français d'aborder avec utilité le marché étranger et attribuer à l'imitateur d'illégitimes bénéfices. »

Nous ne croyons pas cette objection pertinente, car si le déposant, pour atteindre le marché étranger, croit bon de traduire son étiquette, il devrait déposer cette nouvelle marque s'il veut qu'elle soit protégée. S'il ne l'a pas fait, il ne saurait y avoir reproduction d'une marque déposée, il y aura tout au plus concurrence déloyale.

M. Alexandroff ⁽⁹⁴⁾ ajoute que, même pour la vente des produits en France, la traduction ne fera pas disparaître la possibilité de confusion si la dénomination française ou si la signification du mot dans la langue étrangère considérée est suffisamment connue des consommateurs français.

Ainsi, ces auteurs admettent, semble-t-il, qu'il ne peut pas y avoir contrefaçon dans la traduction d'une dénomination en langue étrangère, mais il peut y avoir imitation

(92) C. Paris, 13 avril 1911, Ann. 1911-2-54.

(93) Pouillet, *op. cit.* n° 272.

(94) Alexandroff, *op. cit.* n° 695.

frauduleuse si cette imitation permet d'induire en erreur le consommateur.

Comment cette confusion sera-t-elle possible ?

a) *Le sens* même de la dénomination en langue étrangère peut être compris par les consommateurs français qui feront le rapprochement avec la marque libellée en français .

Ce qui est spécial à cette matière c'est que seuls les consommateurs quelque peu cultivés, pourront être trompés, alors que les illettrés ou ceux qui ont une instruction assez limitée ne seront pas induits en erreur.

Pendant une partie de la clientèle du déposant pourra être trompée et cela suffira pour faire dire que la confusion est possible pour l'acheteur.

C'est ainsi qu'il a été jugé que la dénomination de « Cordial des Bénédictins » est une imitation condamnable « de la marque Liquor Monachorum Benedictorum » (95).

b) Il peut également y avoir confusion parce que *le son* du mot de la langue étrangère employé par l'usurpateur est une imitation du son que donne le mot français correspondant.

Les personnes qui prononcent parfaitement les langues étrangères sont d'ailleurs assez rares en France, et bien souvent il faudra tenir compte de la prononciation que le public ordinaire donne aux mots de la langue étrangère, sans retenir comme élément suffisant de distinction le fait que la prononciation réelle empêcherait un rapprochement phonétique.

c) Enfin, il arrive souvent que, dans les *marques complexes* constituées à la fois par un emblème et une dénomination, l'usurpateur reproduise l'emblème et traduise la dénomination.

Les décisions qui ont eu à statuer sur ce point n'ont pas toujours indiqué quel était l'élément essentiel de la mar-

(95) C. Nîmes, 21 janvier 1899, *La Loi*, 2 mai 1899. Adde : T. Comm. Seine, 30 mai 1862-239 : il y a usurpation d'une dénomination de fantaisie telle que « l'eau écarlate » alors même qu'on la traduirait dans une autre langue, en anglais par exemple, et qu'on mettrait sur les produits similaires les mots « scarlet water ». — C. Bordeaux, 26 décembre 1859, *Rev. du Droit com. Ind. et Mar.* 1861-2-547 ; l'arrêt retient qu'il y a concurrence déloyale à prendre la dénomination telle « Société des propriétaires vinicoles réunis » même en la traduisant par « United Vineyard proprietors ».

que complexe ce qui ne permet pas de savoir si la contrefaçon a été retenue parce que l'emblème avait été usurpé, ou parce que la dénomination avait été traduite.

Le Tribunal Civil de la Seine a jugé ⁽⁹⁶⁾ qu'il y a usurpation de la marque consistant dans une étoile accompagnée des mots « A l'étoile » dans une marque également composée d'une étoile accompagnée du mot « Stella ». Il s'exprime : « Attendu que toute traduction d'une dénomination a toujours été considérée à bon droit comme une « contrefaçon ». Mais il n'est pas sûr que le Tribunal ait voulu parler de la contrefaçon proprement dite.

La Cour d'Aix ⁽⁹⁷⁾ considère comme une imitation frauduleuse d'une marque constituée par un aigle et la dénomination Eagle, l'emploi d'une marque consistant également dans un aigle aux ailes déployées accompagné des mots Grand Aigle, soit de la marque consistant seulement dans les mots Grand Aigle.

La Cour semble admettre que l'élément essentiel de la marque véritable est la dénomination Eagle. Elle admettrait donc qu'il y a imitation frauduleuse parce que la confusion peut résulter dans l'esprit du consommateur qui connaîtrait le sens du mot Eagle.

(96) T. Civ. Seine, 7 avril 1909, et C. Paris, 23 juin 1910, Ann. 1911-150.

(97) C. d'Aix, 20 mai 1935, Ann. 1936 p. 14.

QUATRIEME PARTIE

LES FORMES DE L'USURPATION

CHAPITRE PREMIER

LA MARQUE USURPEE DOIT ETRE DESTINEE A ETRE UTILISEE DANS UNE INDUSTRIE CONCURRENTE

Il est un cas général où une usurpation présente tous les caractères de reproduction et de confusion possible, constitutifs des délits que nous étudions et où cependant il ne pourra pas y avoir existence d'un de ces délits.

En effet, nous savons que la loi de 1857 veut éviter que le titulaire d'une marque déposée soit privé de tout ou partie de sa clientèle au profit d'un usurpateur ; si l'emploi de la marque est fait par un concurrent pour désigner des produits d'une autre branche d'industrie que celle comprenant les produits du déposant il ne saurait y avoir atteinte à la clientèle de ce déposant. Supposons par exemple que le dépôt d'une marque ait lieu pour de l'eau de Javel, l'emploi de la même marque pour désigner des produits alimentaires n'usurpera aucune partie de la clientèle qui recherche de l'eau de Javel.

Certes, le public pourra croire que les deux produits proviennent du même fabricant, mais ces deux produits étant, par définition, différents, il n'y aura aucune diminution de la clientèle du déposant.

Ce principe est unanimement reconnu actuellement tant par la doctrine que par la jurisprudence.

Un seul auteur, à notre connaissance, M. Darras (1), a prétendu que l'utilisation de la marque déposée par autrui serait punissable même si elle avait lieu pour désigner des produits d'une industrie différente. Il appuyait son opinion sur la jurisprudence que nous avons citée et qui re-

(1) Darras, *op. cit.* n° 835.

connaît que la marque doit être protégée indépendamment de l'usage qui en est fait par le déposant.

Il ajoutait que l'article 2 de la loi de 1857 confère au déposant une propriété exclusive sur la marque et que toute atteinte à ce droit doit être réprimée par application des articles 7 et 8 de la loi qui n'exigent pas que la contrefaçon, ou l'imitation frauduleuse soient réalisées par emploi de la marque dans une industrie similaire.

La même opinion a été donnée par la jurisprudence italienne, et en particulier par la Cour de Milan (2) qui estime que la contrefaçon existe dès que deux marques peuvent être confondues, que les produits couverts par elles soient similaires ou non.

Cependant l'avis contraire a été très judicieusement développé par M. le Bâtonnier Pouillet (3) qui retient tout d'abord que la jurisprudence invoquée par M. Darras a simplement voulu protéger la marque en ce qui concerne les produits visés par l'acte de dépôt :

« Nous ne pensons pas dit-il que le système de M. Darras, soit seulement défendable. D'abord le texte de l'arrêt
« (C. Cass. 11 déc. 1890) y répugne manifestement, et s'il
« est vrai qu'il a décidé que la propriété d'une marque de
« fabrique dûment déposée est indépendante de l'usage
« auquel elle peut être appliquée et s'il ajoute ensuite que
« l'action en contrefaçon ne saurait être écartée par le motif
« que le déposant ne fabriquait, ni lors du dépôt, ni
« lors de la poursuite, le produit auquel la marque était
« destinée, il faut observer que, en même temps, l'arrêt a
« soin de constater d'abord, et en quelque sorte comme
« point de départ de son raisonnement, que le déposant
« avait indiqué, dans son dépôt, l'application à l'industrie
« pour laquelle sans l'avoir d'ailleurs effectivement exercée,
« il entendait interdire l'emploi de sa marque.

« Et dès lors le raisonnement de la Cour est très net. La
« propriété de la marque dit-elle est en principe indépendante
« de l'usage qu'on en fait; il est certain dans l'espèce
« ce que le dépôt a été fait pour l'industrie des fils de lin
« et l'industrie des fils de coton; il est exact que le dépôt

(2) C. de Milan. 5 décembre 1936, Ann. 1939-317.

(3) Pouillet, *op. cit.* n° 265.

« sant n'en a fait usage que pour l'une de ces deux indus-
« tries et non pour l'autre; il est donc clair que propriétai-
« taire de la marque dans l'industrie des fils de lin qu'il
« exerce, par le double fait et de l'usage qu'il en fait et du
« dépôt, il en reste également propriétaire par le seul fait
« du dépôt pour l'industrie des fils de coton qu'il n'exerce
« pas mais qu'en définitive il est toujours libre d'exercer.

« En un mot, le dépôt définit le champ d'appropriation
« de la marque; et dès lors, dans ce domaine la propriété
« de la marque est indépendante du fait de l'usage qu'on
« en fait. Même si l'on n'en fait aucun usage la propriété
« persiste. »

L'auteur ajoute à juste titre que si le dépôt entraînait propriété de la marque pour tous les domaines d'industrie celui qui voudrait utiliser une marque serait contraint de consulter tous les dépôts pour être sur qu'il n'enfreint aucun droit.

En second lieu M. Pouillet réfute l'argument que M. Darras tire du texte de l'article 2 de la loi de 1857 : « Quant à
« la loi, dit-elle vraiment l'énormité qu'on lui prête ? Il
« est vrai que le dépôt assure au déposant la propriété
« exclusive de la marque; mais l'article premier a com-
« mencé par définir le caractère de la marque en disant
« qu'elle existe dans tous les signes « servant à distinguer
« les produits d'une fabrique ou les objets d'un commer-
« ce ». La propriété de la marque est donc restreinte à ces
« produits, à ces objets. »

La question nous semble ainsi tranchée, d'autant plus que la jurisprudence ne s'est pas laissée entraîner par la thèse de M. Darras et elle a reconnu bien souvent qu'une même marque pouvait être employée pour désigner des produits de deux industries différentes (4) et qu'il n'y a pas de contrefaçon lorsque la même marque concerne des produits tout à fait différents (5).

Par application du système de M. le Bâtonnier Pouillet, il appartient donc au juge de rechercher quels sont les produits couverts par la marque du déposant; il sera aidé dans cette recherche par les énonciations mêmes de l'acte

(4) T. Civ. Seine, 26 avril 1898, Ann. 1899-354.

(5) C. Colmar, 1 7juillet 1932, *Rev. Als.-Lorraine* 1933-160.

de dépôt. Une fois ces produits déterminés il devra vérifier que les produits du concurrent qui utilise la même marque sont des produits similaires.

a) RECHERCHE DES PRODUITS VISÉS PAR L'ACTE DE DÉPÔT

La jurisprudence s'est montrée très favorable au déposant puisqu'elle apprécie d'une manière assez extensive les énonciations de l'acte de dépôt.

Elle s'est montrée, en cette matière, fidèle au principe que nous avons mis en lumière et qui consiste à protéger le déposant même si celui-ci n'a pas réellement exploité sa marque pour tous les produits visés à l'acte de dépôt.

Le tribunal civil de la Seine (6) a par exemple proclamé que « la marque est protégée pour tous les produits auxquels s'applique le dépôt. Spécialement la marque Sun-light, bien qu'exploitée seulement pour des savons, déposée pour tous produits propres au nettoyage, ne peut être utilisée par un tiers pour un produit applicable au nettoyage des métaux. »

De même il a jugé (7) que le dépôt fixe l'étendue des droits du titulaire, dès lors que la marque Electrolux a été déposée pour tous appareils électriques, le déposant en a la propriété exclusive pour tous les instruments rentrant dans cette catégorie, alors même qu'il n'en fabrique pas certains.

C'est presque les mêmes termes qu'on retrouve dans un arrêt de la Cour de Paris (8) : « Le droit de revendication d'une marque déposée est absolu quelle qu'ait été au moment du dépôt ou ultérieurement la fabrication du déposant. Peu importe dès lors que ce déposant n'ait pas, dès

(6) T. Civ. Seine, 25 janvier 1910, Ann. 1910-2-20.

(7) T. Civ. Seine, 24 mars 1936, Ann. 1939-135.

(8) C. Paris, 20 décembre 1937, Ann. 1939-304. Adde : T. Civ. Seine, 21 mars 1911, Ann. 1912-2-39 : « Deux marques s'appliquent à des produits similaires lorsque le dépôt de l'une vise des conserves et du poisson frais et que le dépôt de l'autre protège la marée salée et fumée ainsi que du poisson conservé. »

T. Civ. Seine, 20 juillet 1910, Ann. 1911-2-51 : Le propriétaire de la dénomination Poudre Simon est fondé à s'opposer à ce qu'un concurrent exerçant une industrie similaire s'en empare, « en vain celui-ci invoque pour sa défense que sa poudre était non point une poudre de riz mais une poudre destinée à l'usage intime des dames, alors que le propriétaire de la marque déposée avait précisé dans son dépôt qu'il revendiquait la dénomination Poudre Simon, prise en elle-même ».

« le début utilisé sa marque pour des appareils de chauffage ou de cuisson électrique, dès lors que le dépôt s'applique sans réserve aux appareils à chauffer ou à cuire, ce qui comprend indiscutablement ceux qui fonctionnent à l'aide de l'électricité. »

b) APPRÉCIATION DE LA SIMILITUDE DES INDUSTRIES

La jurisprudence qui apprécie assez largement les termes de l'acte de dépôt se refuse cependant à procéder à des extensions qui dénatureraient et exagéreraient la protection revendiquée par le déposant.

Par exemple elle a toujours refusé de considérer comme produits similaires le vin de champagne et le vin « mousseux ».

C'est ainsi que la Cour d'Orléans et la Cour de Cassation⁽⁹⁾ ont estimé que par leur origine les vins de Champagne sont d'une nature particulière et ne peuvent être assimilés à d'autres. Il en résulte qu'une marque destinée à un vin de Champagne peut être employée pour d'autres vins même mousseux à condition que la confusion ne soit pas possible pour l'acheteur ou le consommateur. Spécialement les propriétaires de la marque « Monopole Heidsieck et C^o, Reims » déposée pour distinguer les vins de Champagne, récoltés et fabriqués dans l'ancienne province de ce nom ne peuvent arguer de contrefaçon la marque « Vouvray Monopoles, Fleury Tours » servant à désigner des vins mousseux de Vouvray, provenant de la Touraine.

Une autre poursuite, engagée par les propriétaires de la même marque a donné lieu à un arrêt de la Cour de Nîmes⁽¹⁰⁾ qui a donné la même solution : « Un vin qui n'est ni récolté ni fabriqué en Champagne ne peut du seul fait qu'il serait mousseux être rangé dans la catégorie des vins de champagne. » Et la Cour conclut qu'« il n'y a donc ni usurpation ni imitation frauduleuse de marque de fabrique, ni aucune concurrence déloyale dans le fait par un fabricant de vins mousseux d'appeler son vin de

(9) C. Orléans, 8 février 1899 et C. Cass. 7 janvier 1901, Ann. 1902-282.

(10) C. Nîmes, 16 décembre 1929, Ann. 1930-185.

« son nom d'origine en l'espèce « Saint Péray Monopole »
« alors qu'un fabricant de vin de champagne a pris la dé-
« nomination « Champagne Monopole » ».

D'autres espèces également relatives à des marques déposées pour des vins ont donné lieu à des jugements semblables. La Cour de Bordeaux a jugé⁽¹¹⁾ qu'en admettant « que les mots « Dry » et « Monopole » puissent constituer « une marque pour des vins fins, cette marque ne peut « s'étendre à des vins autres que ceux pour lesquels la « marque a été spécialisée. Dès lors déposés et employés « uniquement pour des vins de Graves, ces mots peuvent « être employés pour des vins de Barsac. »

En sens inverse on peut cependant citer un jugement du Tribunal civil de la Seine qui a admis que la marque « Vigne de l'Enfant Jésus » déposée pour du vin ne peut être employée par un concurrent qui prétendrait qu'elle est destinée à un produit différent, en l'espèce un vin doux sans alcool provenant de jus de raisin non fermenté, dissemblable comme goût, comme couleur et comme prix⁽¹²⁾.

Cependant la Cour de Paris a, de nouveau, dans un arrêt assez récent⁽¹³⁾ estimé que « par sa ressemblance avec la « marque « Prieur », la marque « Prior » est de nature à « créer une confusion à cette dernière et à porter atteinte « aux droits de son propriétaire mais en tant seulement « qu'elle sert à désigner le même produit.

« Lorsqu'elle sert à désigner des produits différents « (Mousseux au lieu de champagne) que le public ne peut « confondre malgré la similitude des marques lorsqu'on « ne cherche pas à le tromper par des inscriptions ou for-
« mules déloyales aucune confusion n'est possible. »

La Cour de Paris avait jugé dans une espèce similaire que le dépôt par un pharmacien d'une marque destinée à un quinquina pharmaceutique n'interdit pas à un non pharmacien de faire usage ou de déposer une marque semblable pour un quinquina non pharmaceutique (Saint Raphaël Quinquina)⁽¹⁴⁾.

(11) C. Bordeaux, 1^{er} février 1904, Ann. 1905-145.

(12) T. Civ. Seine, 21 mars 1911, Ann. 1912-2-39.

(13) C. Paris, 19 mai 1930, Ann. 1933-9.

(14) C. Paris, 5 décembre 1912, *Gaz. Pal.* 1913-1-92. Adde : « T. Corr. Dax, 24 janvier 1941, *Gaz. Pal.* 1941-1-381. « Attendu que la marque

La même tendance de la jurisprudence se retrouve dans un jugement du Tribunal civil de la Seine⁽¹⁵⁾ : « Le commerçant dit-il qui dépose comme marque la dénomination « Cafés Magellan » pour des cafés verts et torréfiés, « délimite l'étendue de ses droits et spécialise d'autant plus sa marque que son dépôt ne porte pas sur l'appellation « Magellan » prise en elle-même, mais sur la combinaison du nom du produit avec cette dénomination.

« Ce commerçant peut faire condamner pour contrefaçon le concurrent qui a déposé la dénomination « Thé Magellan » pour des thés, cafés, etc... mais seulement en ce que cette dénomination a pu s'appliquer à des cafés et non à des thés; les cafés et les thés ne peuvent en effet, malgré leur origine exotique commune, être considérés comme des produits similaires. »

La Cour de Lyon a jugé⁽¹⁶⁾ que la marque « La Néva » s'appliquant uniquement à des pneumatiques, peut être employée par un concurrent pour désigner des cycles, mais elle a pensé⁽¹⁷⁾ que les lubrifiants et carburants doivent être considérés comme similaires au point de vue du droit sur les marques alors que la Cour de Paris⁽¹⁸⁾ a prétendu que l'emploi d'une marque pour des graisses d'emboutissage laisse libre l'emploi d'une marque similaire pour des huiles automobiles, les deux produits étant suffisamment différents.

On peut encore citer un arrêt de la Cour de Colmar qui a cru pouvoir dire qu'une marque qui se rapporte à des courroies de transmission en « cuir inextensible » pouvait être employée par un concurrent s'il l'appliquait à des courroies en tissu caoutchouté, car les produits « sont tout à fait différents ».

« Lakéone » a été déposée au registre des marques de fabrique dans la classe 33, qui vise les encaustiques mais non les cirages lesquels sont répertoriés dans la classe 53; qu'il résulte de ces constatations que ladite marque ne s'appliquait qu'à l'encaustique et non au cirage. »

(15) T. Civ. Seine, 30 avril 1936, Ann. 1939-61.

(16) C. Lyon, 25 juin 1925, Ann. 1925-299.

(17) C. Lyon, 25 novembre 1936, Ann. 1939-300.

(18) C. Colmar, 17 juillet 1932, Ann. 1933-160.

CHAPITRE II

LA MARQUE USURPEE DOIT-ELLE ETRE APPOSEE SUR LES PRODUITS DU CONCURRENT

On pourrait peut-être croire que la nécessité où l'on est de retenir la destination de la marque usurpée pour qu'il y ait délit, ferait qu'on ne pourrait punir l'usurpation d'une marque que si elle est apposée par le concurrent sur ses produits.

Cependant la Doctrine a depuis longtemps exprimé l'opinion que la contrefaçon ou l'imitation frauduleuse pouvait exister alors même que l'usurpateur n'avait pas fait emploi de la marque qu'il avait reproduite et ne l'avait pas apposée sur ses produits.

Pour M. le Bâtonnier Pouillet, qui reproduit d'ailleurs l'opinion de M. Bédarride, la contrefaçon « c'est... la fabrication même de la marque contrefaite en dehors de tout « emploi de toute apposition sur une marchandise. » (19).

De même M. Laborde (20) définit la contrefaçon comme « la reproduction servile et complète ou de l'objet matériel qui sert à apposer la marque ou de la marque apposée c'est-à-dire l'empreinte que la marque a laissé sur « les produits. Le mot marque désigne en effet les deux « choses. »

Certains auteurs avaient cependant prétendu (21) que la marque était uniquement l'empreinte laissée sur le produit et la conclusion de leur théorie était que pour qu'il y ait contrefaçon il fallait que la reproduction de la marque déposée soit apposée matériellement sur le produit du concurrent.

Leur théorie semble inexacte, car l'art. 7 de la loi de 1857 différencie le délit de contrefaçon de celui d'usage d'une marque contrefaite et il semble bien que le fait matériel de la reproduction constitue à lui seul la contrefaçon alors que

(19) Pouillet, *op. cit.* n° 256.

(20) Laborde *op. cit.* n° 170.

(21) Braun, *op. cit.* 176. Lyon-Can, Pand. franc. 1875-448, note.

l'apposition sur un produit est un fait d'usage de la marque contrefaite.

De plus il est reconnu actuellement par la jurisprudence comme par la doctrine qu'il n'est pas nécessaire pour qu'on se trouve en présence d'une marque de fabrique ou de commerce qu'il y ait apposition de la marque sur le produit.

M. Laborde fait d'ailleurs remarquer que « quand l'article 142 du Code pénal sanctionnait la contrefaçon de la « marque privée les deux choses étaient comprises dans « la contrefaçon de la marque. Il est impossible d'attribuer « un sens plus restreint à cette expression car si le législateur de 1857 a modifié la peine et correctionnalisé l'infraction par mesure de politique criminelle il n'a certainement pas voulu restreindre le nombre des faits incriminés. »

M. Alexandroff, qui estime comme nous que la contrefaçon peut être punissable en dehors même de l'apposition de la marque reproduite sur les produits du contrefacteur, cite à l'appui de son opinion, un certain nombre de décisions jurisprudentielles qui ne laissent aucun doute sur la solution à donner (22).

La Cour de Paris (23) a considéré que « la loi de 1857 punissait comme délits distincts le fait de la contrefaçon d'une « marque de fabrique et le fait d'usage d'une marque contrefaite; un texte aussi clair ne permet aucun doute sur « l'intention du législateur, il a entendu et voulu que le « délit de contrefaçon de marque existât dès que le signe « a été contrefait et ce isolément et indépendamment de « tout usage quelconque spécialement alors même que ce « signe n'aurait pas été apposé sur les marchandises. »

La Cour de Cassation (24) a employé une formule particulièrement nette : « Il résulte des termes formels de l'article 7 de la loi du 23 juin 1857, que cette loi punit et « prévoit deux faits distincts et indépendants l'un de l'autre, savoir : la contrefaçon d'une marque de fabrique déposée et l'usage de la marque contrefaite, sans qu'il soit « nécessaire qu'elle ait été, en outre, apposée sur un pro-

(22) Alexandroff, *op. cit.* n° 515

(23) C. Paris, 15 mai 1860, Ann. 1875-86.

(24) Cass. Crim. 22 novembre 1889, Ann. 1894-5.

« duit similaire à celui vendu par le propriétaire de la marque, fait qui constitue la seconde infraction punie par cet article. »

D'autres décisions tirent de ce principe la conséquence que le seul fait de l'exécution matérielle de la marque et la simple confection d'étiquettes est avant tout emploi effectif, une contrefaçon et non une simple tentative qui, n'étant pas prévue par la loi de 1857 ne serait pas à elle seule punissable⁽²⁵⁾.

Cependant, si nous approuvons entièrement la solution donnée tant par les auteurs que par la jurisprudence, nous croyons qu'il ne faut pas aller aussi loin que l'a fait le Tribunal correctionnel du Havre⁽²⁶⁾ lorsqu'il estime que « constitue la contrefaçon la reproduction de la marque, abstraction faite de l'usage que l'imitateur en pourra faire ultérieurement. »

En effet, nous pensons que la reproduction n'est punissable que si elle est faite dans un but de concurrence, nous avons montré que l'emploi d'une marque pour des produits différents de ceux couverts par le dépôt ne constitue pas une usurpation punissable; il est donc bien évident que la reproduction matérielle d'une marque faite en vue de l'employer dans une industrie différente, ne sera pas constitutive de la contrefaçon.

Nous pensons donc que s'il n'est pas besoin que la marque ait été apposée par l'usurpateur sur les produits concurrents, il faut au moins que la preuve soit faite que la reproduction matérielle, à laquelle il s'est livrée, était destinée à couvrir des produits similaires de ceux visés dans l'acte de dépôt.

C'est là une application du principe que nous avons maintes fois énoncé, que la contrefaçon doit, pour être punissable, être susceptible de porter atteinte aux droits que le déposant a de recueillir la clientèle ralliée par sa marque. S'il n'y a pas possibilité d'une atteinte à cette clientèle, il n'y aura pas contrefaçon punissable.

C'est ainsi que dans le cas où la marque reproduite n'est

(25) Cass. Crim. 8 novembre 1927, Ann. 1929-146 ; Cass. crim. 7 avril 1930, Ann. 1931-231.

(26) T. corr. Havre, 14 janvier 1860, Ann. 1860-303.

pas destinée à faire concurrence la jurisprudence n'a jamais admis qu'il y ait contrefaçon ou imitation frauduleuse malgré la reproduction matérielle qui avait été faite de la marque déposée.

Par exemple un arrêt de la Cour de Paris (27) a eu à statuer dans une espèce où un fabricant de rubans avait, pour composer des cartes réclame avec des échantillons, reproduit servilement la marque « J. Suzanne Talbot, rue Royale, 14, Paris » destinée aux chapeaux de dames. La Cour a très justement repoussé la contrefaçon, car il lui apparaissait « comme vraisemblable » que sa commande de rubans avec la marque incriminée était uniquement destinée à lui procurer des spécimens pour sa publicité et pour la confection de ses cartes-réclame.

Un exemple encore plus frappant nous est donné par deux arrêts de la Cour de Paris qui avaient à trancher la question de savoir si la reproduction d'une marque appartenant à un tiers dans un ouvrage scientifique pouvait être considérée comme une contrefaçon punissable. Le simple bon sens conduisait à refuser de reconnaître la contrefaçon car cette marque reproduite n'était pas destinée à faire concurrence.

La Chambre des Requêtes a rejeté le pourvoi formé contre un de ces arrêts, en retenant « qu'on ne saurait considérer comme un usage illicite de marque ou comme « usurpation de marque, le fait de publier un recueil de « formules indiquées comme étant analogues aux formules « de produits pharmaceutiques ou de parfumerie spécialisés. » (28).

La Cour de Paris (29), dans l'arrêt qui avait été déféré à la Cour de Cassation, considérait que « dans une publication « de plus de six cents pages, dans laquelle Cerbelaud indique des formules pour préparer certains produits de « parfumerie et de pharmacie spécialisés, se rencontre une

(27) C. Paris, 27 mai 1921, Ann. 1921-232. Adde : T. Lyon, 10 mars 1917, Ann. 1919-2-4.

(28) Cass. req., 13 janvier 1913, Ann. 1913-2-75.

(29) C. Paris, 15 décembre 1910, Ann. 1911-326.

« formule détaillée pour la fabrication d'un sirop destiné
« à la dentition, au-dessous de laquelle se trouve la men-
« tion « formule analogue au sirop de dentition Delabare »
« et que dans la table on lit : « formules analogues à... si-
« rop de dentition Delabare. »

« Que ces mentions les seules qui soient relevées par les
« appelants ne sauraient être considérées comme consti-
« tuant un usage indu de la marque appartenant aux appe-
« lants; que la prétention de ces derniers, si elle était admi-
« se, aurait pour conséquence d'interdire toute mention,
« toute référence de leur marque de quelque nature qu'elle
« fut et quelle que fut la publication dans laquelle elle se-
« rait faite. »

Dans le même ordre d'idées la Cour de Paris a refusé⁽³⁰⁾, s'agissant d'un fabricant de pièces détachées applicables aux magnétos R.B., de retenir l'usage frauduleux de la marque R. B. pour le simple fait que « Sarello a rangé
« dans son magasin les pièces contrefaites dans un tiroir
« étiqueté R. B.; que c'est là des indications de classement
« qui n'avaient pas pour but de tromper sur l'origine des
« pièces et d'usurper la marque R. B. »

Nous pensons donc avoir suffisamment démontré que s'il est inutile, pour qu'il y ait contrefaçon ou imitation frauduleuse que l'usurpateur ait apposé la marque reproduite ou imitée sur ses produits, il faut cependant que la reproduction ou l'imitation qui a été effectuée de la marque véritable, soit destinée à couvrir des produits similaires et à faire concurrence.

Les applications qui peuvent être données de ce principe sont les suivantes : La reproduction d'une marque faite par un concurrent sur son enseigne ou sur ses prospectus ou ses factures, a évidemment pour but de distraire à son profit la clientèle du titulaire de la marque, elle sera punissable bien qu'il n'y ait pas apposition matérielle sur le produit concurrent lui-même.

(30) C. Paris, 5 février 1930, Ann. 1930-170.

SECTION I

LA REPRODUCTION D'UNE MARQUE SUR L'ENSEIGNE DU CONCURRENT

Les auteurs ont discuté le point de savoir si lorsqu'une marque déposée a été reproduite et utilisée par l'usurpateur à titre d'enseigne les articles 7 et 8, 1^o de la loi de 1857 peuvent trouver application.

M. Rendu pensait⁽³¹⁾ que « la loi interprétée d'après
« l'équité et la bonne foi doit protéger le propriétaire d'une
« marque contre tout emploi, fait par un tiers, de ce même
« signe, à l'effet de détourner indûment à son profit tout
« ou partie des avantages qui y sont attachés; que désigner
« un établissement à l'aide de la marque d'autrui de quel-
« que façon qu'on l'emploie, c'est faire un usage commer-
« cial de la propriété d'autrui, et la dérober réellement en
« s'attribuant la notoriété, le renom, et par suite la clien-
« tèle qui constituent les résultats utiles, les fruits de cette
« sorte de propriété intellectuelle; que c'est usurper les
« fruits, précisément par le moyen que la loi interdit, à
« savoir par la reproduction du signe déposé, attenter à
« l'inviolabilité de ce signe, malgré la garantie que la loi
« lui assure, et ainsi commettre le délit prévu par l'article
« 7. Telle est l'opinion que nous serions disposés à adop-
« ter. »

M. le Bâtonnier Pouillet⁽³²⁾ était cependant d'un avis différent. Il pensait que les textes pénaux doivent être interprétés restrictivement; or, à son point de vue la marque est un signe qui doit être apposé sur une marchandise ou tout au moins l'accompagner de manière à en garantir l'origine, et l'enseigne est la désignation non d'un produit mais d'un établissement commercial. Ainsi, l'emploi comme enseigne du signe constitutif d'une marque ne pourrait constituer la contrefaçon de celle-ci⁽³³⁾.

(31) Rendu, *op. cit.* n° 136.

(32) Pouillet, *op. cit.* n° 295.

(33) C. Nancy, 5 novembre 1926, *Gaz. Pal.* 1927-1-221 qui repousse l'argument de M. Pouillet.

Nous préférons de beaucoup la solution donnée par M. Rendu qui a d'ailleurs été développée par M. Alexandroff (34). Cet auteur pense à juste titre que le délit de contrefaçon consiste dans la reproduction de la marque en vue de son utilisation pour désigner des produits similaires de ceux visés dans l'acte de dépôt du titulaire de la marque. Il estime que dans notre hypothèse, il y a reproduction de la marque déposée et qu'il y a utilisation de cette reproduction pour désigner les produits concurrents. En effet, il n'est guère douteux que le consommateur qui entre dans le magasin dont l'enseigne reproduit une marque de fabrique ou de commerce est amené à penser qu'il trouvera dans ce magasin les produits couverts par la marque; il sera induit en erreur sur l'origine et la provenance des produits qui lui seront vendus si ceux-ci ne sont pas ceux du véritable titulaire de la marque.

Cette solution a d'ailleurs reçu la consécration de la jurisprudence.

Si pendant un certain nombre d'années les tribunaux s'en sont tenus à la thèse de M. le Bâtonnier Pouillet (35), par la suite et d'une façon constante ils ont admis qu'il y avait contrefaçon dans l'usurpation d'une marque sur l'enseigne d'un concurrent.

M. Alexandroff cite un nombre impressionnant de décisions qui ont eu à trancher la question, mais il remarquait que seules les juridictions civiles avaient statué; il ajoutait que, à son avis, la solution ne pourrait être différente en cas de poursuites correctionnelles.

Il ne s'était pas trompé puisque la Cour de Paris, chambre correctionnelle (36) a également jugé que « Le marchand « forain qui parcourt la France en utilisant un camion portant l'inscription « La Grande Samaritaine - Paris » commet le délit de contrefaçon de marque à l'égard de la Société des Grands Magasins de la Samaritaine, titulaire de la marque « Samaritaine ».

Pour être complet, citons deux arrêts de la Cour de Cassation qui ont consacré notre thèse.

(34) Alexandroff, *op. cit.*, n° 554.

(35) T. Civ. Libourne, 27 février 1912, Ann. 1914-1-174.

(36) C. Paris, 19 février 1935, Ann. 1939-55.

La Chambre des Requêtes était saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'Alger du 2 juin 1926, ainsi conçu :

« Attendu que la reproduction d'une dénomination servant de marque de fabrique constitue une contrefaçon quels que soient la forme, ou l'aspect de cette reproduction ;

« Attendu que l'insertion d'une dénomination régulièrement choisie comme marque de fabrique dans une enseigne, une marque, une raison commerciale ou un nom commercial, constitue une contrefaçon de la marque, alors surtout que la forme en laquelle cette insertion se produit maintient, comme en l'espèce, à cette dénomination son caractère essentiel ;

« Qu'en effet, si l'enseigne n'est pas protégée par les dispositions de la loi de 1857, il existe entre la marque de fabrique et l'enseigne des rapports d'ordre commercial tels, que se servir comme enseigne de la marque de fabrique d'autrui, c'est s'approprier d'une façon détournée cette marque de fabrique et l'usurper. »

Pour rejeter le pourvoi, la Chambre des Requêtes emploie la formule suivante : « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que l'enseigne prise comme simple élément de l'usage de la marque usurpée a été appréciée dans l'ensemble des faits reprochés à Bajou-Dukan ; que la Cour d'Alger après avoir reconnu l'existence et le caractère de ces faits, n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartenait en ordonnant les mesures nécessaires pour faire cesser toute confusion entre les maisons concurrentes et notamment en interdisant à Bajou-Dukan d'employer comme enseigne la dénomination « Belle-Jardinière » (37).

La Chambre civile (38) a déclaré : « Attendu que la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue, qu'elle s'étend à l'ensemble du territoire français et confère à celui qui en est investi, un droit de revendication contre tous ceux qui l'usurpent sous quelque mode et de quelque manière que ce soit. »

C'est dans des termes presque semblables que la Cour de

(37) Cass. req., 31 octobre 1927, Ann. 1928-199.

(38) Cass. civ., 2 juillet 1931, Ann. 1932-33.

Lyon⁽³⁹⁾ a admis après tant d'autres que « la propriété
« d'une marque qui a fait l'objet d'un dépôt régulier
« s'étend à l'ensemble du territoire français et confère à
« celui qui en est investi, le droit de revendication contre
« ceux qui, exerçant un commerce similaire, même dans
« une autre ville, l'usurpent aux termes des articles 7 et 8
« de la loi du 23 juin 1857, soit par reproduction, soit par
« imitation sous quelque mode et de quelque manière que
« ce soit, fût-ce simplement dans leur enseigne. »

SECTION 2

REPRODUCTION DE LA MARQUE SUR DES CATALOGUES, DES FACTURES, etc.

Il n'est plus discuté, aujourd'hui, que la reproduction d'une marque sur des prospectus, des prix-courants, des factures constitue une contrefaçon ou une imitation frauduleuse, s'il s'agit d'une imitation.

M. Pouillet qui cependant refusait d'admettre qu'il y ait contrefaçon par reproduction de la marque véritable sur l'enseigne d'un concurrent, a admis dès la seconde édition de son ouvrage, qui est datée de 1883, que, dans la présente hypothèse, il pouvait y avoir contrefaçon ou imitation frauduleuse.

« Que faut-il penser, dit-il, du fait de reproduire la mar-
« que dans les prospectus et annonces ? Nous avons, dans
« la première édition de cet ouvrage, émis l'avis formel
« que la reproduction de la marque dans un prospectus
« ou dans une annonce ne constituait pas un délit dans
« le sens de la loi de 1857. Déjà cependant, nous faisons
« une réserve pour le cas où le prospectus, qui porte la
« mention de la marque sert d'enveloppe au produit, ou
« l'accompagne de telle sorte qu'il lui serve en quelque
« sorte de passeport ; nous disions que les tribunaux pour-

(39) C. Lyon, 20 février 1935, Ann. 1936-299.

« raient voir dans ce fait, eu égard à ces circonstances,
« une contrefaçon réelle et punissable ; mais, ajoutions-
« nous, c'est alors que le prospectus aura perdu son ca-
« ractère, pour revêtir celui de marque dans le sens légal,
« c'est-à-dire de marque apposée sur un produit.

« La réflexion nous a conduit à penser qu'il faut aller
« plus loin et l'emploi de la marque, dans un prospectus,
« dans une circulaire répandus pour attirer la clientèle,
« encore qu'à ce prospectus ou à cette circulaire ne serait
« pas jointe la marchandise, doit être considéré comme
« constituant, soit le délit de contrefaçon, c'est-à-dire de
« fabrication de la marque, soit du moins celui d'usage
« d'une marque contrefaite. Nous n'avions pas lors de
« notre première édition porté notre attention suffisam-
« ment sur les différents délits institués par l'article 7,
« nous n'en avons pas assez soigneusement défini, dis-
« tingué les caractères notamment en ce qui concerne le
« délit d'usage. »

Dans ses éditions postérieures l'auteur ajoutait encore :
« Faut-il aller encore plus loin et admettre qu'il y a usage
« délictueux de la marque de la dénomination par exem-
« ple dans le fait de la faire figurer sur des factures déli-
« vrées en même temps qu'un produit autre que celui
« émanant du propriétaire de la marque ? Il semble que
« les raisons de décider soient les mêmes, et qu'il y ait
« lieu de reconnaître qu'une telle pratique constitue un
« usage frauduleux de la marque. » (40)

La résistance de l'auteur à admettre qu'il puisse y avoir contrefaçon dans ce cas provenait du principe qu'il avait posé que la marque est essentiellement destinée à garantir l'origine des produits par son apposition sur ces produits. Il en concluait que la contrefaçon ne pouvait exister que si la reproduction de la marque véritable est destinée à être apposée sur une marchandise.

Il lui était donc impossible d'admettre que la reproduction faite sur des prospectus ou des annonces non destinés à servir d'enveloppe au produit soit constitutive d'une con-

(40) Pouillet, *op. cit.*, n^{os} 296 et 298.

trefaçon, car elle n'était pas apposée sur les produits du concurrent.

— La jurisprudence qui a suivi la première opinion de M. le Bâtonnier Pouillet est assez peu importante en France.

On ne peut guère citer qu'un jugement du Tribunal civil de la Seine (41) qui a jugé que le seul fait d'énoncer le signe distinctif d'un fabricant (Malle Vuitton) ne saurait équivaloir à l'usage indu de la marque ou du nom, qu'en effet aux termes de la loi de 1857, il est nécessaire pour qu'une usurpation soit punissable que la marque ait été matériellement apposée sur le produit.

— En Belgique, au contraire, la jurisprudence a tendance à exiger pour reconnaître la contrefaçon que le prospectus ou l'annonce soient utilisés pour envelopper le produit.

C'est ainsi que le Tribunal de commerce de Bruxelles a décidé « Que l'emploi d'une marque dans une circulaire
« ou dans un prospectus ne pourrait constituer une con-
« trefaçon de marque que si la circulaire ou le prospectus
« servait à envelopper le produit ou à l'accompagner » ; de même, le Tribunal de commerce de Gand a proclamé, dans le cas où la marque était employée dans des factures
« Que le négociant qui livre une marchandise non revê-
« tue de marque, et qui, dans ses factures fait l'emploi
« d'une marque usurpée pour désigner les produits livrés
« et garantir leur authenticité, se rend coupable d'un
« quasi-délit commercial, il ne se rend pas coupable de
« contrefaçon proprement dite lorsque la marque n'a pas
« été apposée sur les produits livrés. » (42)

La Jurisprudence française a, d'une manière générale, admis qu'il y avait contrefaçon, ce qui était logique puisque nous avons montré qu'elle n'exigeait pas que la marque usurpée soit apposée sur les produits du contrefacteur.

(41) T. Civ. Seine, 22 décembre 1911, Ann. 1912-2-53.

(42) T. Comm. Bruxelles, 14 avril 1926, Ann. 1927-24. T. Comm. Gand, 27 août 1926, Ann. 1927-207.

a) REPRODUCTION OU IMITATION SUR DES AFFICHES :

La question a été mise au point par un arrêt de la Chambre Civile (43) qui s'est exprimée : « La loi de 1857 punit « la contrefaçon sans exiger comme condition constitu-
« tive du délit que la marque usurpée d'une manière quel-
« conque, soit apposée ou destinée à l'être sur le produit.

« Dès lors présente le caractère de l'infraction prévue
« par l'art 7, 1°, le fait par un pharmacien d'avoir placé
« sur la vitrine de son officine une affiche portant en gros
« caractères « Goudron et Capsules Guyot », alors qu'il
« résulte d'un procès-verbal de constat dressé par huis-
« sier qu'il livrait aux acheteurs qui demandaient du Gou-
« dron Guyot un produit plus ou moins similaire d'un au-
« tre fabricant (Goudron Georges Guyot de Châlon-sur-
« Saône) et ce sous une enveloppe ne permettant pas de
« lire sur le flacon l'étiquette désignant ce dernier. »

La Cour de Lyon (44) a très justement retenu que cet arrêt ne fait pas résulter l'usage illicite de la marque « Goudron Guyot » de l'étiquette apposée sur le flacon, lequel était vendu enveloppé de telle sorte que l'acheteur ne pouvait la lire, mais bien de l'annonce par affiche de ce produit suivie de la vente d'un produit d'une autre fabrication.

Il est certain, d'autre part, qu'une telle reproduction de la marque d'autrui n'est punissable que si elle est destinée à couvrir des produits concurrents ; ainsi que le dit la Cour d'Agen, qui a statué comme Cour de renvoi sur l'arrêt de cassation précité, si le simple avis donné au public par une affiche mentionnant une marque de fabrique ne saurait constituer un acte illicite alors qu'il n'a pour but que d'annoncer la mise en vente des produits même fabriqués par le propriétaire de la marque, il en est autrement lorsque l'affiche est destinée à faire vendre un produit concurrent (45).

Un autre exemple nous est donné par un jugement du

(43) Cass. civ., 15 février 1909, Ann. 1909-1-267.

(44) C. Lyon, 6 juillet 1912, Ann. 1913-1-349.

(45) C. Agen, 30 juin 1909, Ann. 1910-1-60.

Tribunal d'Avignon (46): « Le fait d'offrir en vente une
« étoffe qui n'est pas du Rodier, appuyée sur une pan-
« carte reproduisant la marque Rodier, constituée à la
« fois la contrefaçon de marque, l'usage de marque con-
« trefaite et la concurrence déloyale. »

Ajoutons, qu'à notre avis, il ne saurait y avoir contrefaçon dans le fait d'afficher, dans un café par exemple, des panneaux publicitaires du « Quinquina Dubonnet, marque : Au chat », alors que l'établissement ne possède aucune bouteille de ce produit et que l'on sert du « Quinquina Robert Dubonnet Sport » (47). Il manque en effet un élément constitutif du délit qui est la reproduction de la marque véritable.

b) REPRODUCTION OU IMITATION DANS DES CATALOGUES OU DES PROSPECTUS.

La jurisprudence n'exige pas que ces catalogues servent d'enveloppe au produit puisque la simple distribution de prospectus constitue, pour le Tribunal de la Seine, la contrefaçon (48).

Les décisions sont très nombreuses et il n'est guère possible de les citer toutes ; cependant beaucoup émanent de Tribunaux civils et elles emploient des termes impropres puisqu'elles retiennent que ces faits sont constitutifs « d'une usurpation de marque » (49) ; « d'une atteinte à « la propriété de la marque de fabrique » (50).

Nous pouvons du moins approuver un jugement du Tribunal correctionnel de Nantes (51) pour lequel l'impression et la distribution d'un prospectus contenant un extrait du prix-courant d'une pharmacie et qui, parmi les produits annoncés, contient la mention d'une dénomination déposée, en l'espèce Pastilles Valda, constituent les délits de contrefaçon de marque et d'usage de marque contrefaite prévus par l'art. 7 de la loi de 1857.

(46) T. Civ. Avignon, 20 mars 1935, Ann. 1939-58.

(47) T. Civ. Seine, 30 mai 1927, Ann. 1927-383.

(48) T. Civ. Seine, 27 juillet 1907, Ann. 1908-254.

(49) T. Civ. Seine, 27 avril 1911, Ann. 1912-2-40.

(50) T. Civ. Niort, 12 février 1909, Ann. 1909-2-62.

(51) T. Corr. Nantes, 22 mars 1912, Ann. 1912-2-104.

Il faut évidemment que les indications portées sur le catalogue correspondent à des faits réels de contrefaçon (52), c'est-à-dire qu'il y ait reproduction brutale de la marque véritable. Si, au contraire, il ne s'agit que d'une imitation, il y aura imitation frauduleuse.

C'est ainsi que le Tribunal civil de la Seine (53) a pu juger à bon droit qu'il y a imitation frauduleuse de marque dans le fait de mettre en distribution un catalogue où se trouvent décrits, dessinés et offerts en vente des appareils de sa fabrication sous le nom de « Véroscopes » alors qu'un autre fabricant est propriétaire d'un marque déposée consistant dans la dénomination « Vérascope ».

c) REPRODUCTION OU IMITATION SUR DES DEVIS OU DES FACTURES.

Dans ce cas, la même solution est donnée par les tribunaux, par exemple par le Tribunal civil de la Seine (54) : « Les marques « Skiff » et « Torpedo Skiff » appliquées « à l'industrie automobile présente un caractère de fantaisie qui les rend valables et l'usage de ces marques « par un tiers au moyen de la remise d'un devis portant : « devis pour la fourniture d'une carrosserie de torpedo « Skiff construction Skiff », constitue l'emploi frauduleux « d'une marque déposée et est comme tel constitutif du « délit de contrefaçon. »

En ce qui concerne les factures, on peut lire dans un jugement du Tribunal de Pau : « Que constitue la contrefaçon la reproduction par un tiers sans le consentement « des parties intéressées, d'une dénomination déposée « pour le vin de Champagne, en l'espèce « Cordon Rouge » « sur des factures destinées à des vins de cette nature » (55).

Et la Cour de Paris chambre correctionnelle, a estimé que « constitue une contrefaçon de marque de fabrique « et l'usage de marque contrefaite le fait de remettre à « l'acheteur, en même temps que la motocyclette fausse-

(52) T. Civ. Seine, 9 mars 1910, Ann. 1910-2-25.

(53) T. Civ. Seine, 19 octobre 1911, Ann. 1912-2-61. Adde : T. Rouen, 10 mai 1932, Ann. 1933-175 ; T. Seine, 10 avril 1929, Ann. 1930-392 ; T. Civ. Seine, 21 décembre 1927, *Gaz. Pal.* 1928-1-342 ; C. Paris, 28 novembre 1928, Ann. 1929-240 ; T. Civ. Lyon, 21 décembre 1912, Ann. 1913-2-78.

(54) T. Civ. Seine, 13 décembre 1922, Ann. 1923-381.

(55) T. Civ. Pau, 1^{er} juillet 1909, Ann. 1910-2-25.

« ment dénommée « Triumph », des pièces telles que « carte grise WW, facture, bon de garantie sur lesquels « figure frauduleusement la dénomination « Triumph », « marque régulièrement déposée. » (56)

SECTION 3

USURPATION D'UNE MARQUE PAR LE DEPOT D'UNE MARQUE SEMBLABLE

La contrefaçon ou l'imitation frauduleuse peuvent-elles résulter du simple dépôt effectué par l'usurpateur de la marque reproduite ?

La question ne semble pas embarrassante, car le dépôt nécessite la remise de trois modèles de la marque et du cliché. L'élément de reproduction ou d'imitation de la marque véritable existera donc.

Il restera simplement à savoir si cette reproduction est destinée à faire concurrence mais l'acte de dépôt lui-même donnera la solution puisqu'il doit indiquer les produits auxquels la marque est destinée : le but de la reproduction ne pourra donc pas être nié.

La jurisprudence n'a pas fait de difficulté pour retenir l'un des délits des articles 7 et 8, 1^o, de la loi de 1857 dans cette hypothèse.

Par exemple la Cour de Paris (57) s'est trouvée en présence d'une espèce dans laquelle l'usurpateur avait déposé la marque « Chocolat Ménier », alors qu'il existait, appartenant à la Société Menier, la marque « Chocolat « Ménier ».

La Cour n'a pas hésité à retenir la contrefaçon, bien que le contrefacteur s'était borné à faire tirer quatre exemplaires seulement du cliché nécessaire pour faire le dépôt.

De même dans un arrêt de 1919, la même Cour a retenu que « constitue l'imitation frauduleuse d'une marque de « fabrique antérieurement déposée, le fait d'adopter et

(56) C. Paris, 19 avril 1928, Ann. 1928-232.

(57) C. Paris, 15 juin 1906, Ann. 1909-123.

« de déposer une marque dont l'aspect général se rapproche de celui de la première. » (58)

D'autres décisions ont admis que le seul fait d'établir des étiquettes en vue d'effectuer le dépôt de la marque usurpée suffisait pour constituer le délit de contrefaçon (59).

CHAPITRE III

UTILISATION A TITRE DE REFERENCE

Un fabricant de pièces détachées, en particulier pour l'automobile, peut-il indiquer que ses produits sont adaptables sur les machines d'un concurrent ?

Cette question ne s'est pas posée au cours du XIX^e siècle et ce n'est qu'après la guerre de 1914-1918 que les auteurs et la jurisprudence ont eu à lui apporter une solution.

Il est sans intérêt de savoir si les pièces détachées sont ou non une contrefaçon de produit breveté ou d'un modèle, ce qui importe c'est de savoir si le fabricant de ces pièces détachées pourra les mettre en vente sous les dénominations « pièces détachées pour Citroën », « adaptées aux voitures Renault etc... »

Ce faisant, il utilise la marque appartenant à autrui, mais cet usage est-il illicite ?

1° Les auteurs qui estiment que le droit sur la marque est un droit privatif analogue à celui que chacun possède sur son nom, admettent que le titulaire d'une marque a la faculté d'interdire à un concurrent d'en faire un usage quelconque, sans son autorisation (60).

Nous avons déjà indiqué que nous n'acceptons pas que le droit sur une marque soit si absolu. Dans le cas que nous étudions, on en arriverait à interdire pratiquement toute fabrication de pièces détachées, dont la vente serait impossible s'il est interdit d'indiquer à quelle machine

(58) C. Paris, 25 octobre 1919. Ann. 1920-303.

(59) Cass. Crim., 25 juillet 1914, Ann. 1921-73.

(60) Pouillet, *op. cit.*, p. 1121, note.

ces pièces sont adaptables. Comment le fabricant renseignera-t-il sa clientèle sur le fait que les pièces détachées qu'il vend peuvent s'adapter sur les automobiles Citroën s'il ne lui est permis d'utiliser que la mention « pièces détachées pour automobiles », sans indication du nom du fabricant de ces automobiles.

2° M. Fernand Jacq, dans une étude fort judicieuse, s'est montré partisan d'une thèse plus favorable aux fabricants de pièces détachées : « Utiliser des expressions « telles que celle-ci : Bielle pour moteur Renault, Bague « de pignon de marche arrière pour voitures Citroën, « boîte de vitesse pour voitures Peugeot, etc..., est-ce usur-
« per, pour tromper l'acheteur sur l'origine des pièces dé-
« tachées ainsi offertes, le nom du constructeur de la voi-
« ture ? Evidemment non. C'est en la circonstance, indi-
« quer seulement que chaque pièce s'applique à une voi-
« ture déterminée est destinée à cette voiture.

« Il ne peut être procédé autrement parce que la pièce
« détachée ne peut être qualifiée pour indiquer sa qua-
« lité sa nature et son utilité qu'en dénommant l'objet
« d'ensemble auquel elle est destinée que par le nom que
« celui-ci comporte. Ce n'est pas à la pièce détachée elle-
« même que s'applique le nom employé ; c'est à l'objet
« d'ensemble à la voiture qui doit être dénommée expres-
« sément et qui ne peut l'être par un autre nom que celui
« qu'elle porte. Dans la circonstance le nom ou la marque
« de l'objet dont la pièce détachée n'est qu'un élément
« n'est pas employé pour indiquer l'origine de la pièce
« détachée, mais la destination que doit recevoir la pièce
« détachée, laquelle ne comporte elle-même aucune dé-
« nomination particulière ou dont la dénomination géné-
« rique est insuffisante pour déterminer la nature et la
« fonction...

« S'il y a délit à tromper sur l'origine d'un produit en
« utilisant la marque qui le caractérise il ne peut y avoir
« un acte illicite dans l'emploi de la même marque comme
« simple référence c'est-à-dire pour indiquer non plus
« l'origine mais la destination du produit. Toute la ma-
« tière de la propriété industrielle est dominée par cette
« conception générale logique et foncièrement équita-

« ble : empêcher les tiers de tirer parti des avantages ac-
« cordés pendant la durée du monopole concédé à l'in-
« venteur au créateur du modèle ou de la marque. Or,
« vendre des pièces détachées, sans chercher à faire croire
« et mieux encore à laisser entendre ou en spécifiant que
« celles-ci ne proviennent pas de la maison portant le
« nom de l'objet ou de la machine auxquels elles sont des-
« tinées, n'est point usurper la réputation consacrée par la
« marque, pour tromper l'acheteur, et l'acte apparaît
« parfaitement justifié.

« Le marchand de pièces détachées est contraint de dé-
« nommer l'objet qu'il vend à l'aide de la seule dénomi-
« nation possible pour le désigner sans ambiguïté ; le nom
« et la marque ne sont employés en la circonstance que
« comme références nécessaires, non pas en leur qualité
« de marque ou de nom commercial désignant un produit,
« mais en vue d'indiquer la destination d'une pièce qui
« n'a pas de nom propre et ne peut être désignée que par
« référence au nom ou à la marque.

« De même que l'on est obligé pour s'adresser à quel-
« qu'un de l'appeler par son nom, de même pour dési-
« gner un objet on utilise nécessairement l'appellation
« sous laquelle il est connu, n'ayant aucun autre moyen
« de l'identifier.

« Dira-t-on qu'il y a usurpation d'un nom patronymi-
« que en la circonstance, alors que même si l'on considère
« le nom comme conférant une propriété proprement dite,
« l'emploi de ce nom à ce titre est évidemment licite.

« Il est donc évident que si l'on appliquait dans toute
« sa rigueur la théorie de l'emploi matériel, par un mode
« quelconque, d'une marque ou d'un nom comme consti-
« tutif de la contrefaçon, on aboutirait à l'absurde et à
« l'inique.

« Interdire la désignation, même à titre de simple référé-
« rence pour les pièces détachées, du nom ou de la mar-
« que définissant l'objet auquel elles sont destinées con-
« duirait à en interdire la vente et, par suite, la fabri-
« cation.

« Ce serait attribuer au détenteur du nom ou de la
« marque un monopole plus certain sur les objets, que

« ce nom ou cette marque désignent pour leur utilisation, « que celui, tout temporaire d'ailleurs, conféré par un brevet ou un modèle, ce qui est inadmissible. » (61)

M. Alexandroff qui approuve cette thèse ajoute (62) que, à son avis, le droit sur la marque ne porte pas sur le signe constitutif de la marque, pris en lui-même, mais en tant qu'il sert à distinguer des produits ou à en indiquer la provenance. Dès lors que l'utilisation par un tiers n'est pas faite dans le même but ou ne peut être considérée par le public comme telle la base de protection fait défaut.

Pour notre part nous acceptons la remarque très juste faite par M. Fernand Jacq : L'emploi de la marque fait par un fabricant de pièces détachées a pour but d'indiquer, non l'origine de la pièce, mais sa destination. La conséquence qu'il faut en tirer est que le consommateur ne pourra pas être induit en erreur sur l'origine de la pièce détachée. L'usage qui est fait de la marque n'est donc pas fait dans un but de concurrence.

Si cependant le fabricant de pièces détachées, sous couvert d'employer la marque véritable à titre de référence, l'employait de telle manière qu'il cherche à attirer à lui la clientèle du titulaire de la marque déposée, il y aura possibilité de retenir, semble-t-il, un des délits de la loi de 1857.

La Jurisprudence semble avoir admis qu'il était licite de se servir à titre de référence de la marque déposée par autrui.

Un premier arrêt de la Cour de Cassation (63) n'a pas une très grande valeur car il constate que l'arrêt de la Cour de Besançon qui lui était soumis retenait que la marque « Oméga » était en ce qui concerne les pièces détachées, dans le domaine public ; cette constatation suffisait à valider l'emploi fait par un tiers de ladite marque pour indiquer la destination des pièces de rechange pour montres « Oméga » qu'il vendait au public.

(61) Fernand Jacq : « La référence à un nom commercial ou à une « marque déposée pour désigner des pièces détachées est-elle licite ? » Ann. 1929-121 et suiv.

(62) Alexandroff, *op. cit.* n° 360.

(63) C. Cass., 22 mars 1911, Ann. 1912-249.

Cependant il est intéressant de remarquer que la Cour de Besançon avait posé le principe de la licéité de la référence : « Attendu, dit la Cour de Cassation, qu'il résulte
« tant des motifs du jugement confirmé par l'arrêt atta-
« qué, que des motifs propres dudit arrêt que Bourgeois,
« qui exerce l'industrie des pièces détachées d'horlogerie,
« avait le droit reconnu devant le juge du fait par la So-
« ciété Brandt Frères, de fabriquer et de vendre des piè-
« ces de rechange servant à remplacer les pièces brisées
« ou détériorées de tout genre de montres ;

« Que les Juges du fait déclarent que le défendeur éven-
« tuel ne peut exercer ce droit qu'à la condition de faire
« connaître d'une façon précise la destination de ces pro-
« duits, destination qui ne peut être indiquée que par les
« dénominations spéciales aux différents types de mon-
« tres et qu'il avait par voie de conséquence le droit de
« se servir pour écouler ses produits d'une référence à la
« marque « Oméga ».

On trouve déjà dans ces termes les arguments repris par la jurisprudence française et par M. Fernand Jacq.

— En effet, le premier point du raisonnement des partisans de la licéité de l'emploi des marques à titre de référence est que le commerce des pièces détachées est libre, lorsque ces pièces ne sont plus protégées par un brevet, ou par un modèle.

« Attendu, dit la Cour de Lyon (64), que les articles fa-
« briqués par Montabert consistent dans des pièces déta-
« chées et de rechange destinées à remplacer des pièces
« identiques composant les marteaux perforateurs fabri-
« qués par la Société, dont la fabrication est libre, aucun
« brevet ne les protégeant plus. »

De même, le Tribunal civil de la Seine (65) a jugé « que
« par application du principe d'ordre public de la liberté
« du commerce et de l'industrie, sont libres la fabrica-
« tion et la vente des accessoires ou de pièces détachées
« adaptables aux machines de telle ou telle maison, lors-
« que ces accessoires ou ces pièces détachées ne sont pas

(64) C. Lyon, 29 février 1928, Ann. 1929-79.

(65) T. Civ. Seine, 1^{er} mars 1928, Ann. 1929-82.

« ou ne sont plus protégées par un brevet ou par un dépôt de modèle et ne tendent pas à la reconstitution d'une combinaison non brevetée. »

— De ce point de départ on en arrive à dire que, si le fabricant de pièces détachées ne peut pas indiquer à quelles machines ces pièces sont destinées, il ne pourra plus pratiquement exercer son métier qui est pourtant parfaitement licite. Il est donc nécessaire de l'autoriser à employer la marque servant à désigner la machine sur laquelle les pièces détachées seront adaptables.

Le Tribunal civil de la Seine poursuit donc dans le jugement cité plus haut : « En matière d'automobiles, le nombre infini des marques oblige les petits fabricants à se spécialiser dans les fournitures adaptables à l'une ou à quelques-unes d'entre elles.

« Qu'il s'ensuit la nécessité de les désigner ; que de ce qui précède, il résulte que cette désignation nécessaire ne constitue en principe, qu'une simple référence permise et non pas un usage illicite. »

La Cour de Lyon (66) adopte la même idée lorsqu'elle dit que « si on ne pouvait se servir des marques à titre de référence, le fabricant de pièces détachées ne pourrait désormais employer d'autre mention que celle « Fabrication de pièces accessoires pour tous types d'automobiles » fatalement inexacte les marques étant innombrables, ou de « Fabrication de pièces accessoires pour automobiles » insuffisante à éclairer l'acheteur qui ne trouverait plus dans les catalogues, circulaires ou autres documents de la même nature, les précisions qui lui sont indispensables au sujet des articles qui lui sont proposés. »

Nous pouvons donc conclure que l'unanimité semble s'être faite tant dans la doctrine récente que dans la jurisprudence pour reconnaître qu'il était licite d'employer la marque d'autrui comme référence pour indiquer la destination mais non l'origine des pièces détachées.

— Encore faut-il que le consommateur ne puisse pas être induit en erreur et qu'il ne puisse pas croire que la

(66) C. Lyon, 6 février 1929, Ann. 1929-100.

pièce détachée qui lui est livrée est fabriquée par celui dont la marque est utilisée.

C'est encore un principe formulé par la jurisprudence ; par exemple par la Cour de Lyon qui, après avoir reconnu le droit d'utiliser la marque d'autrui comme référence (67), ajoute « Il importe seulement pour la sauvegarde des intérêts en présence, d'établir une différence entre l'industriel qui accapare à son profit une marque qui ne lui appartient pas, s'en pare abusivement, crée une confusion dommageable pour le propriétaire de ladite marque et celui qui se borne à présenter ses articles sans équivoque possible, tout en précisant leur destination et en en désignant la référence. »

La même Cour déclare dans un autre arrêt (68) : « Il est nécessaire que le fabricant de pièces détachées prenne les précautions nécessaires pour éviter toute confusion et spécialement la confusion portant sur l'origine des produits. »

La solution adoptée par notre jurisprudence est donc digne d'éloges puisque les droits tant du titulaire de la marque que du fabricant de pièces détachées seront respectés.

On doit cependant se demander si l'emploi par un fabricant d'accessoires de la marque d'autrui de manière à ce que la confusion soit possible sur l'origine de ses produits peut constituer la contrefaçon de marque.

Une certaine partie de la Jurisprudence a pensé que la reproduction de la marque à titre de référence étant licite, il ne pouvait pas y avoir contrefaçon, mais seulement concurrence déloyale si des procédés déloyaux ont pour but de tromper l'acheteur sur l'origine de la pièce détachée ; par exemple, le fait de donner une importance capitale à la marque d'autrui et de lui adjoindre en caractères minuscules les mots « pièces détachées s'adaptant à... »

C'est ainsi que le tribunal civil de la Seine a jugé (69) « Que si la marque, de mauvaise foi, ou même de bonne foi, est appliquée sur l'accessoire vendu par le petit

(67) C. Lyon, 6 février 1929, Ann. 1929-100.

(68) C. Lyon, 16 mars 1933, S. 1933-2-165.

(69) T. Civ. Seine, 1^{er} mars 1928, Ann. 1929-82.

« fabricant et fabriqué par lui, il y a plus qu'une réfère-
« rence, il y a usage de la marque et par conséquent con-
« trefaçon.

« Que si la marque ou la dénomination, de simple réfère-
« rence, devient une enseigne, il y a encore usage de la
« marque contrefaite et usurpation de nom.

« Que, si sous couleur de désigner telle ou telle mai-
« son, ou tel ou tel produit, on se sert en réalité du nom
« ou de la marque pour faire croire que l'objet vendu
« vient de la maison désignée, et profiter ainsi du crédit
« de cette maison pour passer au public des produits pro-
« venant de sa propre fabrication, alors aux délits pré-
« cédents vient s'ajouter le quasi-délit de concurrence
« déloyale. »

Une très grande partie de la jurisprudence ayant à statuer sur l'utilisation à titre de référence du nom d'une autre maison a, sans avoir à rechercher s'il peut être permis à un industriel de faire mention à titre de référence du nom d'une autre maison, retenu des faits de concurrence déloyale (70).

Mais, en matière de marques déposées, s'il est évident que les faits de concurrence déloyale peuvent être retenus, tels que dénigrement, manœuvres pour se présenter comme le représentant de la maison dont on utilise la marque, il n'en reste pas moins qu'on doit retenir un des délits de la loi de 1857, si les conditions qu'ils exigent pour leur existence se trouvent réunies.

Y a-t-il contrefaçon à employer la marque appartenant à autrui, en la faisant précéder des mots : « pièces détachées pour..., pièces adaptables à... ».

En général, la jurisprudence a tendance à voir là une simple imitation frauduleuse, car elle estime que ces mots sont insuffisants pour empêcher la confusion dans l'esprit de l'acheteur.

Le Tribunal civil de la Seine, dans une espèce où des fabricants d'accessoires avaient utilisé comme enseigne la

(70) C. Cass. civ., 29 avril 1936, *Gaz. Pal.* 1936-2-174.

dénomination « Omnia - Fiat » et qu'ils avaient dans une circulaire paru indiquer que la réparation des voitures Fiat qui serait effectuée dans leur établissement, le seraient à l'aide de pièces Fiat.

« Attendu, dit le Tribunal, qu'en employant la dénomination « Omnia-Fiat », F... et L... se sont rendus coupables de concurrence déloyale envers la Société Fiat et son concessionnaire.

« Attendu en outre que les faits ci-dessus annoncés, à savoir l'emploi du mot « Fiat » dans la dénomination « Omnia-Fiat » apposée sur la façade des Ateliers F... et L..., leurs catalogues, annonces et papiers de commerce constituent la contrefaçon ou imitation frauduleuse de la marque, l'usage de ladite marque aggravé parce qu'ils ont livré sur commandes de pièces Fiat, des pièces détachées ne provenant pas de la Société Fiat, ainsi qu'une infraction à la loi des 18-24 juillet 1824 » (71).

Une série de décisions a été citée dans les *Annales de la Propriété industrielle* de 1929. Parmi celles-ci certaines n'hésitent pas à retenir un délit de la loi de 1857 : par exemple, un arrêt de la Cour de Lyon (72) s'exprime : « Attendu en effet que l'emploi du mot Fiat, reproduit en caractères identiques à ceux de la marque Fiat, dans la dénomination « Tout pour Fiat » placée par G... sur la devanture de son magasin, sur ses catalogues et sa publicité constitue également l'imitation frauduleuse de « marque ».

Ajoutons que, même lorsque le fabricant de pièces détachées a donné une importance plus grande à la reproduction de la marque véritable et qu'il s'est attaché à dissimuler sous une forme d'écriture plus petite les adjonctions qu'il voulait y apporter, il y a encore imitation et non pas simplement concurrence déloyale. En effet la marque déposée est protégée quel que soit le format employé, et il se trouve que la possibilité de confusion provient non pas de ce que cette marque soit reproduite en gros caractères, mais du fait que l'adjonction qui y est ap-

(71) T. Civ. Seine, 17 mars 1923, Ann. 1926-339

(72) C. Lyon, 6 février 1929, Ann. 1929-100.

portée est écrite en trop petits caractères pour qu'elle soit suffisante à éviter la confusion sur l'origine des produits.

La jurisprudence a considéré que ne permettaient pas d'éviter la confusion les adjonctions telles que :

« Pièces détachées X... » (73)

« Tout pour X... » (74)

« Omnia X... » (75)

« Central X... » (76)

« X... spécialités ». (77)

« Spécialités pour X... » (78)

« Pièces Y... pour X... » (79)

Au contraire, la Cour de Lyon (80) a indiqué que la formule « Pièces de rechange fabriquées par M... pour servir notamment aux machines fabriquées par la Société « L... R... » était suffisante pour éviter la confusion.

La jurisprudence belge semble être beaucoup plus restrictive que la jurisprudence Française, puisque la Cour de Cassation a jugé que n'est pas susceptible de Cassation, l'arrêt qui constate que la référence à un nom commercial n'a rien de nécessaire et qu'elle a pour but de concurrencer le titulaire en détournant la clientèle de celui-ci (81).

Cependant, la jurisprudence belge récente a tendance à admettre qu'un négociant peut se référer pour des pièces de rechange à la marque d'un concurrent (82), à condition toutefois qu'il le fasse en s'entourant de toutes les précautions voulues pour rendre impossible la confusion dans l'esprit de l'acheteur.

(73) T. Comm. Bordeaux, 8 janvier 1930, Ann. 1932-65.

(74) T. Civ. Seine, 1^{er} mars 1928, Ann. 1929-82. C. Lyon, 6 février 1929, Ann. 1929-100.

(75) T. Civ. Seine, 17 mars 1923, Ann. 1926-339.

(76) T. Civ. Lille, 24 mai 1928, Ann. 1929-86.

(77) C. Paris, 8 novembre 1927, Ann. 1929-74.

(78) C. Paris, 8 novembre 1927, Ann. 1929-74.

† (79) T. Comm. Bordeaux, 8 janvier 1930, et C. Bordeaux, 6 juillet 1931, Ann. 1932-65.

(80) C. Lyon, 29 février 1928, Ann. 1929-79. Adde : C. Lyon, 6 février 1929, Ann. 1929-100.

(81) Cass. Belge, 31 mai 1934, Ing. Cons. 1934-113.

(82) T. Comm. Liège, 7 décembre 1934, Ann. 1935-358. Cf. Ann. 1937-96 et Ann. 1938-87. C. Liège, 26 mars 1937, Ann. 1939-276. C. Bruxelles, 3 mars 1938, Ann. 1939-279.

Elle n'admet pas que l'adjonction à une marque des mots « adaptable » ou « conenant » soit de nature à éviter cette confusion.

Des solutions semblables sont données par la jurisprudence hollandaise et la jurisprudence italienne (83).

(83) Cf. Ann. 1939-16. Cass. Rome, 14 décembre 1936, Ann. 1939-275.

CONCLUSION

Une très grande partie des auteurs qui ont traité de la question des marques de fabrique n'a pas évité de citer de nombreuses décisions de jurisprudence et nous n'avons pas cherché à nous soustraire à cette tradition, parce qu'il nous a paru nécessaire de présenter avant tout une étude essentiellement pratique. Or, le rôle de la jurisprudence est des plus grands dans notre matière.

En effet, elle s'est trouvée en présence de reproductions habiles de marques déposées, émanant de fraudeurs qui, s'abritant derrière le texte concis de la loi et tirant argument des moindres défaillances de langage de la doctrine s'efforçaient d'usurper la clientèle de ceux de leurs concurrents qui avaient la faveur du public.

Elle a dû, souvent, vaincre les résistances doctrinales lorsque par exemple elle a été amenée à admettre la possibilité d'appliquer la loi de 1857 aux reproductions sur les prospectus ou les enseignes ; parfois, elle a dû prendre position dès avant que la doctrine ait aperçu l'hypothèse qui était soumise à l'appréciation du juge, c'est le cas de la reproduction à titre de référence.

La doctrine ne pouvait d'ailleurs trancher à l'avance tous les cas d'espèce car le fait a une importance particulière dans une matière où la comparaison de marques de fantaisie est à la base de l'application de la loi.

Malgré quelques incertitudes de termes, certaines hésitations, on peut dire que la Jurisprudence est arrivée à donner une protection suffisante à la marque déposée, et cela est si vrai que le projet de réforme n'a pas innové, se bornant à comprendre dans son texte l'usage oral de la marque d'autrui que la jurisprudence hésite à réprimer.

Nous avons, pour notre part, cherché à dégager un petit

nombre d'idées essentielles, qui, applicables à chaque cas particulier, permettent d'en donner la solution.

Nos conclusions ont souvent dépassé dans la protection de la marque déposée les résultats auxquels la jurisprudence avait abouti puisque nous avons qualifié de contrefaçon des faits que les jugements tiennent pour de l'imitation.

Mais n'est-ce pas là la suite logique de l'évolution de notre droit des marques qui, sans s'éloigner de la lettre du texte légal, a vu l'extension progressive de la loi de 1857 à mesure que, batus sur un terrain, les usurpateurs en choisissaient un autre, plus solide croyaient-ils, pour asseoir leur fraude.

Le but idéal, vers lequel tendent les efforts du législateur, comme de son interprète, est de châtier la concurrence dès qu'elle sort du cadre de la loyauté commerciale; en notre matière, la loi a voulu éviter que le titulaire d'une marque déposée soit privé de sa clientèle par un concurrent qui ne cherchera pas à présenter des produits plus appréciés que les siens mais se contentera de couvrir ces produits d'une marque qui ne sera que la reproduction plus ou moins approchée et servile de la marque véritable.

Des deux délits que la loi met à la disposition du déposant le délit de contrefaçon n'est défini que par son nom. Il fallait en préciser le sens et, pour accroître la protection du déposant, on a pu prétendre qu'il était constitué non seulement par une reproduction servile, mais encore par une reproduction qui ferait apparaître d'insignifiants changements. On a également étendu son application aux cas où la reproduction n'était pas apposée matériellement sur les produits alors qu'à l'origine des auteurs refusaient cette extension.

Il n'en restera pas moins que, en pratique, le délit d'imitation frauduleuse sera celui qui se rencontrera le plus souvent parce que le concurrent malhonnête espère toujours que le juge estimera que la confusion n'est pas possible entre les deux marques.

Il appartient au déposant pour accroître le champ de protection de sa marque de déposer des « marques de défense », dont la validité est admise; ce sont des marques

qui, par leur aspect ou par leur expression phonétique, prêtent à confusion avec la marque que le déposant veut réellement utiliser. Le déposant ainsi s'approprie ces variantes de sa marque, et leur emploi par un concurrent le constituera contrefacteur, alors que sans ces dépôts protecteurs, il n'aurait été qu'un imitateur.

Précisons qu'il ne s'agit pas de déposer toutes les représentations d'un même emblème ou toutes les formes d'écriture de la même dénomination puisque le dépôt de l'emblème ou de la dénomination entraînera déjà une protection sur ces représentations ; mais il s'agit de dénominations voisines ou d'emblèmes similaires qui peuvent faire confusion avec les signes choisis pour la marque véritable.

Ce conseil qui s'adresse aux commerçants loyaux s'ajoute à ceux que M. Condomine pouvait donner en terminant son ouvrage. Notre désir serait satisfait si nous avions pu, en quelque manière, être utile.

Vu :

Lyon, le 31 Octobre 1941.

LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE,
ROUBIER.

Vu :

Lyon, le 31 Octobre 1941.

POUR LE DOYEN
DE LA FACULTÉ DE DROIT,
l'Assesseur,
ROUBIER.

Vu et permis d'imprimer :

Lyon, le 3 Novembre 1941.

LE RECTEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ,
GAU.

OUVRAGES CITES

- ALEXANDROFF. — Juris classeur commercial. Marques de Fabrique.
- ALLART Henri. — Traité des Marques de fabrique, 1914.
- BÉDARRIDE. — Marques de fabrique, 1869.
- BRAUN (Alexandre). — Nouveau traité des marques de fabrique et de commerce, Bruxelles, 1880.
- BRUN (Lucien). — Les marques de fabrique et de commerce. *Thèse* 1897.
- CONDOMINE (Jean). — La Figuration des marques de fabrique. Lyon 1938.
- COUHIN (Claude). — La propriété industrielle, artistique et littéraire. 3 vol. 1894-1898.
- DARRAS. — Nouveau traité sur les marques de fabrique et de commerce 1885.
- LABORDE. — Traité des marques de fabrique et de commerce 1914.
- MOREAU. — Traité de la concurrence illicite, 1904.
- POUILLET. — Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale. 6^e édit., par Taillefer et Claro, 1912.
- RENDU. — Code de la propriété industrielle. T. III, 1881.
- RENDU et DELORME. — Traité pratique des marques de fabrique et de commerce et de la concurrence déloyale, 1858.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.	5
CHAPITRE LIMINAIRE. — Les délits de contrefaçon et d'imitation frauduleuse sont constitués par la reproduction ou l'imitation d'une marque déposée.	11

PREMIÈRE PARTIE

LA DISTINCTION DES DELITS DE CONTREFAÇON ET D'IMITATION FRAUDULEUSE

SECTION I. — Recherche d'un critère dans la législation.	19
SECTION II. — La Doctrine.	23
SECTION III. — Essai de systématisation.	31

SECONDE PARTIE

LE DELIT DE CONTREFAÇON

TITRE I. — <i>La contrefaçon est une reproduction.</i>	41
CHAPITRE PREMIER. — Reproduction brutale et complète de la marque déposée.	41
CHAPITRE II. — La reproduction n'est pas brutale.	42
§ A. — Le critère de la partie essentielle et caractéristique.	43
§ B. — La définition de la partie essentielle et caractéristique.	44
§ C. — La reproduction de la partie essentielle et caractéristique.	48
CONCLUSION.	52
TITRE II. — <i>Les Applications du principe.</i>	55
CHAPITRE PREMIER. — Les modifications de couleur, de format, de représentation graphique de la marque déposée.	55
SECTION I. — Généralités.	55

SECTION II. — Cas particuliers.....	57
§ 1. — Changement de couleur.....	57
§ 2. — Reproduction des emblèmes.....	59
a) Droit du déposant.....	60
b) Conséquences.	63
c) Conclusion.	66
§ 3. — Reproduction des dénominations.....	69
a) Reproduction manuscrite.	70
b) Contrefaçon phonétique.	71
§ 4. — Reproduction par la figuration correspon-	
dante.	78
CHAPITRE II. — La reproduction des marques complexes.	81
CHAPITRE III. — La substitution de produits.....	86
CHAPITRE IV. — Usurpation avec adjonctions.....	87
a) Adjunction d'un prénom.....	88
b) Adjunction d'un emblème ou d'une expres-	
sion complémentaire.	89
CHAPITRE V. — Existe-t-il une reproduction orale ?....	97

TROISIÈME PARTIE

LE DELIT D'IMITATION FRAUDULEUSE

TITRE I. — <i>Le principe</i>	105
CHAPITRE PREMIER. — A l'égard de quel acheteur doit se	
faire l'appréciation de la possibilité de confusion ?	107
SECTION I. — Il s'agit d'un consommateur.....	107
SECTION II. — Son intelligence.....	109
SECTION III. — Son attention.....	113
SECTION IV. — La Jurisprudence.....	115
CHAPITRE II. — Règles d'appréciation de la possibilité de	
confusion.	123
SECTION I. — Il faut s'en tenir aux éléments consti-	
tutifs de la marque déposée.....	123
SECTION II. — Le consommateur n'a pas les deux	
marques sous les yeux.	126
SECTION III. — Il faut tenir compte des ressem-	
blances.	128
SECTION IV. — Les ressemblances peuvent porter..	130
§ 1. — Soit sur l'aspect d'ensemble.....	130
§ 2. — Soit sur l'élément essentiel et caracté-	
ristique.	133

TITRE II. — <i>Les Applications</i>	137
CHAPITRE PREMIER. — L'imitation des dénominations...	137
CHAPITRE II. — La traduction en langue étrangère....	143

QUATRIÈME PARTIE

LES FORMES DE L'USURPATION

CHAPITRE PREMIER. — La marque usurpée doit être destinée à être utilisée dans une industrie concurrente.	149
CHAPITRE II. — La marque usurpée doit-elle être apposée sur les produits du concurrent?.....	156
SECTION 1. — Reproduction sur l'enseigne.....	161
SECTION 2. — Reproduction sur les catalogues....	164
§ a. — Sur les affiches.....	167
§ b. — Sur les catalogues et prospectus.....	168
§ c. — Sur les devis ou factures.....	169
SECTION 3. — Reproduction par le dépôt.....	170
CHAPITRE III. — L'utilisation de la marque déposée, comme référence.	171
CONCLUSION.	183
OUVRAGES CITÉS.	187

IMPRIMERIE
BOSC FRÈRES, M. & L. RIOU
42, QUAI GAILLETON, 42
LYON

